



UNIVERSIDAD PANAMERICANA

SEDE GUADALAJARA

EL VALOR EN USO DE LA MARCA

MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ

Tesis presentada para optar por el título de Licenciado en Derecho
con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
según acuerdo número 86809 con fecha 13-VIII-86.

Zapopan, Jal., septiembre de 1995

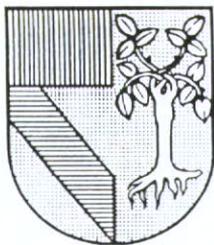
CLASIF: _____

ADQUIS: 46538

FECHA: 23-5-02

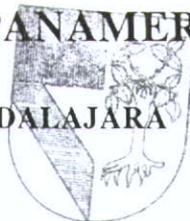
DONATIVO DE _____

\$ _____



UNIVERSIDAD PANAMERICANA

SEDE GUADALAJARA



**UNIVERSIDAD PANAMERICANA
SEDE GUADALAJARA
BIBLIOTECA**

EL VALOR EN USO DE LA MARCA

MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ

Tesis presentada para optar por el título de Licenciado en Derecho
con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA,
según acuerdo número 86809 con fecha 13-VIII-86.

Zapopan, Jal., septiembre de 1995

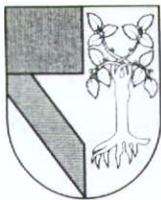
A mis padres:

Señor J. Jesús Esparza Pedroza y
Señora Virginia Ortiz de Esparza
por su dedicación, amor y apoyo
en el desarrollo como persona y profesionista.

A mis hermanos,
por su cariño y cuidado.

A Dios, por darme todo lo
necesario para poder servirle
como un digno profesionalista.

A mis maestros, porque
gracias a ellos, me permití
llevar a cabo una de mis metas
en la vida.



UNIVERSIDAD PANAMERICANA

SEDE GUADALAJARA

DICTAMEN DEL TRABAJO DE TITULACION

C. Sr. MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ

P r e s e n t e

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Exámenes Profesionales y después de haber analizado el trabajo de titulación en la alternativa TESIS titulado: EL VALOR EN USO DE LA MARCA presentado por usted, le manifiesto que reúne los requisitos a que obligan los reglamentos en vigor para ser presentado ante el H. jurado del Examen Profesional, por lo que deberá entregar siete ejemplares como parte de su expediente al solicitar el examen.

A t e n t a m e n t e
EL PRESIDENTE DE LA COMISION

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Luis R.', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Zapopan, Jal., 26 de julio de 1995

Guadalajara, Jal., Junio de 1995.

**UNIVERSIDAD PANAMERICANA
SEDE GUADALAJARA
P R E S E N T E.**

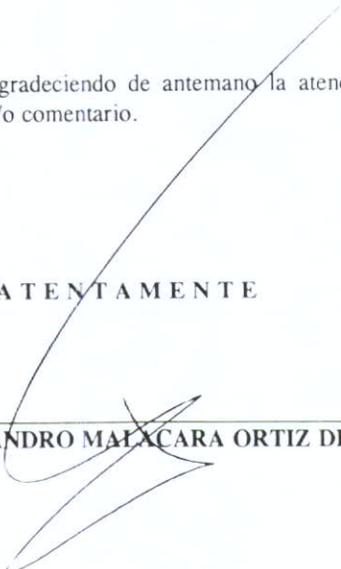
AT'N. DR. JUAN DE LA BORBOLLA RIVERO

Por medio de la presente, me es grato saludarle y asimismo le informo a Usted que el exalumno de la Carrera de Derecho el Señor MARIO ALBERTO ESPARZA ORTIZ, ha presentado a mi consideración el trabajo de tesis denominado: "**EL VALOR EN USO DE LA MARCA**", del cual concluyo que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Universidad Panamericana, para la presentación del examen profesional para obtener el título de Licenciado en Derecho por la Secretaría de Educación Pública.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, quedo de Usted para cualquier duda y/o comentario.

A T E N T A M E N T E

LIC. ALEJANDRO MALACARA ORTIZ DE M.



INDICE

| | |
|--|----|
| INTRODUCCION..... | 1 |
| I.-CAPITULO I (PRIMERO) CUESTIONES FUNDAMENTALES..... | 8 |
| 1.-CONCEPTO DE MARCA..... | 8 |
| I.1.CONCEPTO DOCTRINARIO..... | 8 |
| I.2.CONCEPTO LEGAL, ANTECEDENTES..... | 9 |
| 2.-LUGAR QUE OCUPA LA MARCA EN EL CUADRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..... | 12 |
| 2.1.CUESTIONES FUNDAMENTALES A LOS QUE HACE... ALUSION LA LPI EN MATERIA DE MARCAS..... | 17 |
| 3.-NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA..... | 20 |
| 4.-EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO A LA MARCA.. | 23 |
| II.-CAPITULO II (SEGUNDO) FUNCIONES DE LA MARCA.... | 25 |
| 1.-FUNCION DE DISTINCION..... | 25 |
| 2.-FUNCION DE PROTECCION..... | 26 |
| 3.-FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA..... | 26 |
| 4.-FUNCION SOCIAL..... | 27 |
| 5.-FUNCION DE PROPAGANDA..... | 28 |

| | |
|--|----|
| III.-CAPITULO III (TERCERO) CARACTERES ESCENCIALES. | |
| DE LA MARCA..... | 29 |
| I.-ATENDIENDO A LA CLASIFICACION DEL MAESTRO. | |
| RANGEL MEDINA..... | 29 |
| 3.-CARACTERES ESENCIALES DE LA MARCA..... | 29 |
| A).-CARACTER DISTINTIVO DE LA MARCA..... | 29 |
| B).-LA ESPECIALIDAD DE LA MARCA..... | 31 |
| C).-LA NOVEDAD DE LA MARCA..... | 34 |
| D).-LA LICITUD EN LA MARCA..... | 37 |
| E).-LA VERACIDAD DEL SIGNO..... | 39 |
| IV.-CAPITULO IV (CUARTO) MARCAS NO REGISTRADAS..... | 42 |
| 4.-MARCAS NO REGISTRADAS..... | 42 |
| A).-POR SU CARACTER DE DISTINTIVIDAD..... | 44 |
| B).-POR DER DESCRIPTIVAS..... | 45 |
| C).-MARCAS NO REGISTRABLES POR AFECTAR A..... | |
| SIMBOLOS OFICIALES..... | 47 |
| D).-POR INDUCIR A ERROR O CONFUSION..... | 48 |
| E).-POR ESTAR INTIMAMENTE VINCULADA..... | |
| A UNA PERSONA O EMPRESA..... | 49 |
| V.-CAPITULO V (QUINTO) MARCO JURIDICO INTERNACIONAL. | |
| DE LA NOMBRADIA DE LAS MARCAS..... | 52 |
| 5.1.LA NOMBRADIA DE LAS MARCAS..... | 52 |

| | |
|--|----|
| VI.-CAPITULO VI (SEXTO)COMPETENCIA DESLEAL..... | 68 |
| 6.1.COMPETENCIA DESLEAL..... | 68 |
| VII.-CAPITULO VII (SEPTIMO)ENFOQUE ECONOMICO DE.... | |
| LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO... DE NORTEAMERICA..... | 84 |
| I.-MARCO LEGAL QUE CONTEMPLA EL TLC EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL..... | 85 |
| II.-MEXICO Y SU SITUACION QUE GUARDA COMO.... MIEMBRO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES..... FRENTE AL TLC..... | 87 |
| III.-EN EL REGISTRO INTERNACIONAL DE LAS..... MARCAS,COMO INFLUYO EL ARREGLO DE MADRID..... PARA MEXICO EN LA FIRMA DE TLC..... | 88 |
| IV.-ASPECTO LEGALES MAS IMPORTANTES QUE..... CONTEMPLA EL TLC EN MATERIA DE MARCAS..... | 89 |
| V.-EL REGISTRO DE MARCAS EN EL TLC, LO..... MAS RESCATABLE DE SU NORMATIVIDAD PARA LLEVARLO ACABO..... | 94 |
| VI.-CUAL ES EL ESTADO QUE GUARDA NUESTRA..... LEGISLACION ACTUAL EN MATERIA DE MARCAS;..... CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DEL TLC..... | 95 |
| VII.-LA IMPORTANCIA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS, QUE EL TLCLES ATRIBUYE PARA SU REGULACION.... EN EL MISMO TRATADO..... | 99 |

| | |
|---|-----|
| VII.-QUE DISPOSICIONES Y MEDIDAS ADPOTA EL TLC PARA IMPEDIR EL INGRESO A UN PAIS DE MERCANCIAS PIRATAS (DERECHO TERRITORIAL DE MARCAS)..... | 104 |
| VIII.-CONCLUSIONES..... | 109 |
| IX.-BIBLIOGRAFIA..... | 117 |

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como finalidad el destacar los beneficios económicos que se obtienen por el USO de la Marca, también es importante hacer referencia al título que lleva el presente trabajo (**EL VALOR EN USO DE LA MARCA**), por lo que empezaré por definir lo que significa **VALOR EN USO: Enfoque económico de los bienes en función de la utilidad que por ellos mismos procuran.**(1)

El anterior concepto será nuestro punto de partida para la realización del presente ensayo y así obtener el más certero conocimiento de lo que la MARCA representa para su titular en la función de su utilidad, de su redituabilidad y por último de sus beneficios económicos.

Asímismo haremos una mención importante a uno de los problemas más comunes, y diría yo, el más importante y el que más repercusiones tiene tanto en lo económico y social que se presenta dentro del derecho marcario. Este conflicto dentro del derecho marcario presenta cuando las partes pelean la titularidad del registro marcario, estándole de esta manera de por medio a quien logre su

(1) DICCIONARIO JURIDICO. Juan Palomar Pág.

registro, lo redituable que representa una marca para el que tiene la titularidad.

Destacaré que los beneficiarios de la protección jurídica a la propiedad industrial contra la imitación o copia no autorizada son, directamente, todas las personas físicas o morales -por ejemplo, los individuos que aportan creaciones útiles para las actividades industriales y comerciales. Por ejemplo: los fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios que distinguen ante la clientela los bienes o servicios que ofrecen, identificándolos mediante MARCAS.

En lo tocante al apoyo a las empresas de individuos que procuran diferenciar sus productos y servicios para lograr satisfacer a sus clientes de mejor modo, diré que el derecho en materia de propiedad industrial tiene asimismo una función fundamental. Las indicaciones de USO comercial, tales como las MARCAS que se aplican a los productos que se venden en el mercado o a los servicios que se prestan, o los nombres de los establecimientos en que se ofrecen al público dichos bienes o servicios se protegen a favor de quienes originalmente crean y utilizan tales indicaciones, contra la imitación o copia no autorizada de las

mismas, como medio para que puedan distinguir sus productos, servicios y establecimientos respecto de los de sus competidores en el mercado.

La historia nos ha demostrado que no existe ninguna empresa líder que no fundamente gran parte de su existencia y desarrollo en la posesión de derechos exclusivos superiores a los de su competencia.

El derecho al uso de una marca, por citar un ejemplo, es un imán que garantiza la preferencia de un segmento del público consumidor por cierto producto o servicio; como consecuencia de ello, la MARCA, como signo distintivo, se convierte en un elemento de VALOR independiente, propio, que frecuentemente suele convertirse en el activo de mayor VALOR en una empresa. La propiedad industrial no es una materia reservada a las grandes corporaciones. Cada empresa, sin excepción, sin importar su dimensión o giro, maneja permanentemente elementos de propiedad intelectual. De la protección y conocimiento de esos elementos depende, en gran medida, el desarrollo y expansión que las empresas mexicanas logren en los años por venir.

Sin lugar a dudas, la globalización de los mercados, proyectada en concreto hacia México bajo la propuesta de la hoy ya una realidad que es un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ha propiciado el auge de la propiedad

intelectual hasta niveles antes desconocidos, éste tema lo tocaré a fondo en el último capítulo de este trabajo.

¿Implica la firma del Tratado de Libre Comercio para Norteamérica (TLC) un cambio sustancial en la regulación de la propiedad industrial en nuestro país?

Para los tres países y más para el nuestro es evidente que un tratado de la envergadura y trascendencia del (TLC) genere cambio, en mayor o menor medida, en todos los niveles, con incidencia especial en los aspectos jurídicos que involucran intereses de los agentes económicos de origen extranjero.

En ese sentido considero que la regulación de la propiedad intelectual esta íntimamente ligada a los intereses de las empresas que desarrollan sus actividades en un plano internacional. De hecho, la adecuada protección de las patentes y marcas de una empresa, ha sido siempre considerada como una condición para que la inversión extranjera pueda fluir a un país.

En realidad, muchos de los cambios considerados como obligados en nuestra regulación de patentes y marcas por los países industrializados, fueron ya introducidos en la Antigua Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, como ya lo

estudiaremos en su momento promulgada el 2 de Agosto de 1994, la cual responde adecuadamente a los estándares generalmente aceptados a nivel internacional.

Como consecuencia del Tratado de Libre Comercio, otra pregunta que me formulo es la siguiente ¿si se dará a los registros de marca concedidos en un país valor en el territorio de los otros?

Esta considero es una de las cuestiones que inicialmente se manejaron a nivel especulativo, como una posibilidad que revolucionaría la estructura y alcance que tradicionalmente se ha otorgado a los derechos de propiedad industrial a los tres países.

Inclusive, llego a manejarse la versión, en algunos diarios del país, de que la oficina de Marcas de los Estados Unidos concentraría los registros de los tres países, otorgando valor global, en el marco del TLC, a los registros marcarios de los Titulares nacionales de cada uno de los estados miembros.

No hace falta que realice argumentaciones demasiado profundas para concluir en el sentido de que una posibilidad de ese tipo conlleva consecuencias que cuestionan la soberanía y los principios de definición jurídica de cada país, que al menos por el momento nos resultan impensables.

Como lo sabemos, el principio de validez territorial de los registros de Marca cumple la valiosa función de evitar la inútil saturación del sistema, al impedir conservar y proteger indefinidamente marcas que las más de las veces no son explotadas por sus titulares.

Es posible que la evolución que de manera natural se presente en el futuro, pueda permitir cierto grado de armonización en la leyes de propiedad industrial de los distintos países, que simplifiquen procedimientos y permitan, por ejemplo, un mayor y mejor reconocimiento de derechos de prioridad, pero ello no significa que el principio de validez territorial puede llegar a ser eliminado.

Por último podemos afirmar que en términos generales la regulación de marcas en nuestro país responde adecuadamente a las condiciones mínimas exigidas por el TLC.

Para lograr definir y entender lo escrito en anteriores líneas es necesario que partamos de nociones fundamentales de la MARCA , como lo son: Antecedentes de las Marcas, Naturaleza jurídica de la Marca, ¿qué es una Marca?, las funciones que de acuerdo a lo estudiado por diferentes tratadistas cumple la Marca, sus características esenciales, lugar que ocupa la marca en el cuadro general de la propiedad industrial, así como las nociones esenciales a que hace referencia la Exposición de

Motivos que se hace de la Nueva Ley de la Propiedad Industrial en materia de Marcas; también en las Marcas no registradas, la regulación de la nombradía de las marcas a Nivel Mundial; como protege la ley al titular de la marca del competidor desleal. También haré notar el valor social y económico que tiene la marca, el cual buscan adjudicarse las partes en conflicto para ganar el registro y por último haremos un estudio y un análisis de la Regulación de las Marcas en el Tratado de Libre Comercio.

I. -CAPITULO PRIMERO

CUESTIONES FUNDAMENTALES

1. -CONCEPTO DE MARCA

1.1. CONCEPTO DOCTRINARIO

Numerosas son las definiciones doctrinales que se han elaborado entorno al concepto de marca, es por lo anterior que dichas definiciones se pueden clasificar desde cuatro corrientes; que son las siguientes:

- A) Las que señalan a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía;
- B) Aquéllas que consideran a la marca como agente individualizador del producto mismo;
- C) Aquéllas que reúnen rasgos distintivos de los dos anteriores;

D) Y aquellas que adoptando la tesis mixta ya indicada, enfocan la esencia de la marca en función de la clientela.

Dentro del primer grupo encontramos a autores tales como Armengaud, Ainé, Eugene Povillet, Paul Roubier y Antonio Roello y Gómez.

El segundo lo forman autores tales como A. Laborde, Stephen P. Ladas, Vedro C. Breuer Moreno y Joao da Gama Cerqueira.

El tercer grupo lo componen autores tales como Cesar Sepúlveda, Agustín Ramella y Joaquín Rodríguez y Rodríguez.

El cuarto grupo lo integran autores tales como Tullio Ascorelli, Freancisco Ferrara, Marco Ghiron y Mario Rotordi. (2)

1.2. -CONCEPTO LEGAL, ANTECEDENTES

A) La ley de Marcas de Fábrica de 1890 en su artículo

(2) David Rangel Medina. Tratado de Derecho Marcario Pág. 134 y sig.

1° establecía: "Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un ".

B) La ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 en su artículo 1° establecía: "Es el signo o denominación característico y peculiar usado por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia"

C) Tanto en la ley de Marcas de 1928 como en la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, ya no aparece definición alguna, sino que implícitamente se indica la finalidad de la marca así como otras características de la misma.

D) La Ley de Invenciones y Marcas de 1976, sigue un sistema similar al de las dos leyes referida en el inciso C) anterior en donde la Ley no da un concepto específico de lo que es la marca. Lo anterior se corrobora al leer los artículos 87, 89, y 90 de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que a la letra dicen:

"ARTICULO 87: Esta ley reconoce las Marcas de productos y las marcas de servicio. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o a los productos de otras de su

misma clase o especie. Las segundas, por los signo que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie."

"ARTICULO 89: Toda persona que este usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establece esta ley y su reglamento. Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto a los artículos o los servicio que presten en el territorio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia. Los comerciantes podrán usar su marca por si sola o agregada a la de quien fabrique los productos, con el consentimiento expreso de éste".

ARTICULO 90: Pueden constituir una marca:

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

II.-Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales...".

Del los Artículos 87, 89 y 90 de la LIM, ya citados, se identifican como elementos constitutivos de una marca los siguientes: (i) que sea una denominación o signo visible distintivo, (ii) novedoso y (iii) que sirva para identificar productos o servicios a que se aplican o traten de aplicarse frente a lo de su misma especie o clase.

2.-LUGAR QUE OCUPA LA MARCA EN EL CUADRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Al conjunto de lo derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto de provecho material que de ellos pueden resultar, se ha optado por darle la denominación genérica de "propiedad inmaterial".

A la Propiedad Inmaterial se le puede dividir en dos grande grupos o ramas distintas de la misma disciplina, que son:

La propiedad intelectual

La propiedad industrial

"La propiedad intelectual o derechos de autor comprende las obras de la inteligencia y del ingenio humano que se manifiestan en el campo de las artes y de las ciencias.

La propiedad industrial se refiere a las producciones que operan en el campo industrial y comercial".(3)

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.(4)

A este respecto cabe señalar que en la traducción a la definición de propiedad industrial, citada por el Maestro David Rangel Medina, se debería substituir el término norma por el de ley, a fin de que se lea de la siguiente manera:

"La propiedad industrial puede ser definida como un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o normas que ...".

Lo anterior en virtud de que si atendemos al sentido estricto que de la palabras norma y ley se hace uso, (norma

(3) David Rangel Medina, Obra Citada, Pág. 91 y sigs.

(4) Libro Citado por David Rangel Medina. Obra citada pág. 101

corresponder a toda regla de comportamiento que impone deberes o confiere derechos(5) y ley corresponde al producto legislativo, es decir, es el producto del proceso por el que uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan reglas de observancia general(6), diversas normas que de propiedad industrial son aplicables quedarían excluidas, tales los reglamentos.

A fin de servir sus intereses económicos, el hombre inventa, crea, imagina o utiliza diversas cosas. Inventa un producto nuevo o un nuevo procedimiento de fabricación . Crea un dibujo o un modelo nuevo. Adopta para sus producto una marca distinta, y utiliza un nombre comercial para su negocio.

Es en todos estos aspectos de la actividad humana que el término propiedad industrial se aplica, por lo que puede decirse que la propiedad industrial esta constituida por las prerrogativas industriales que aseguran a su titular, frente a todo el mundo, la exclusividad de la reproducción ya sea de una creación nueva, o bien de un signo distintivo.(7)

Los objetos generales de las citadas prerrogativas o derechos exclusivos, se ordenan según sus fines, en dos clases:

- creaciones nuevas.
- signos distintivos.

(5) Eduardo García Maynes, Introducción al Estudio del Derecho, Pág. 4

(6) Eduardo García Maynes Obra Citada, Pág. 52

(7) David Rangel Medina. Obra citada , Pág. 112

Por creaciones nuevas entendemos a toda aquella invención, que teniendo un carácter de novedad se aplica dentro de la rama industrial.

De las creaciones nuevas, en que se divide la propiedad industrial encontramos a:

- Patente de Invención
- Certificado de Invención
- Dibujo industrial
- Modelo Industrial

Dentro de los signos distintivos encontramos a:

- La Marca,
- El nombre comercial,
- La denominación de Origen, y
- El Aviso comercial.

La anterior clasificación es de acuerdo a la Ley de Invenciones y Marcas, ya que de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial del 2 de Agosto de 1994, presentada por el Ejecutivo Federal, encontramos igualmente a las creaciones nuevas y a los signos distintivos. Sin embargo, dentro de las creaciones se encuentra a la Patente, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales (Dibujos y Modelos Industriales), y al Secreto Industrial dentro de lo signos distintivos encontramos a las Marcas, Avisos Comerciales y Denominaciones de Origen. Asimismo, se crea una figura jurídica nueva la cual no puede ser incluida dentro de las creaciones nuevas o dentro de los signos distintivos ya que es un género integral para la Licencia de derechos de propiedad industrial, mismo que es la Franquicia.

Por otro lado se incluye también la represión de la competencia desleal; entendiendo a esta, según lo expuesto en el artículo 10 Bis del Convenio de París como:

1) Los Países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

A).-Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

B).-Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

C).-Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

2.1.-DISPOSICIONES FUNDAMENTALES A LOS QUE HACE ALUSION LA NUEVA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE MARCAS.

A).-Se denomina con cuidado cuáles son las denominaciones o signos susceptibles de registro como marca, y cuáles son aquéllos que no pueden ser otorgados como tales, por impedirlo consideraciones de orden público.

B).-Se establece la prohibición del registro como marca, de palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse a productos que solamente se elaboren en México, o en cualquier otro país de habla española, para evitar que se induzca a error al público sobre la procedencia de los productos marcados, con perjuicio también de la industria del país.

C).-Se establecen asimismo reglas más estrictas para impedir que se registren marcas que engañen al público sobre la procedencia de los artículos, o que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los productos amparados.

D).-Se reduce a diez años el plazo de vigencia de las marcas para que sea igual al que debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes.

E).-Se incluyen diversas disposiciones relativas a la autonomía de los derechos que confiere el registro de las marcas, y además otras reglas que permiten a los propietarios hacer nuevos registros en que introduzcan modificaciones a los que hubiesen hecho anteriormente, estableciendo normas que impiden que se desvirtúe el sistema de exclusividad de USO de las marcas, por razones de orden público, para evitar que pierdan su carácter

distintivo de los productos que amparan, denotativo también de su procedencia, ya que el público tiene interés en que, una vez conocida la calidad de los artículos o productos que se fabrican o venden al amparo de una MARCA determinada, pueda adquirirlos posteriormente sin necesidad de detenido examen y sin riesgo de confusión. Por el mismo motivo se reglamenta el empleo de las marcas por usuarios registrados.

F).-También se consignan disposiciones que tienden a impedir que los industriales o comerciantes que empleen marcas, registradas o no, en artículos elaborados en el país, traten de darle apariencia extranjera, lo que resulta en perjuicio de la economía, ya que artículos mexicanos de buena calidad se hacen pasar por extranjeros, en detrimento público y del prestigio de la industria nacional; asimismo se establecen sanciones eficaces para quienes no acaten las disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda "Hecho en México", en todos aquellos artículos de fabricación nacional que ostenten marcas, registradas o no.

G).-Con relación a la trasmisión de los derechos que confiere el registro de las marcas, se consignan también diversas reglas para evitar que se disponga de ellas en forma

tal que llegue a existir multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes, en grado tal que se confundan, lo cual puede inducir a error al público consumidor.

3.-.NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA.

Con el objeto de determinar cual es la naturaleza jurídica de la marca existe la necesidad de ubicarla dentro de alguna de las ramas del derecho.

La primera gran clasificación de los derechos que se nos presenta es sin duda, la que los divide en derechos públicos y derechos privados.

Tomando como base esta clasificación; existe una corriente de autores que sostienen que, el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hace notar que se manifiesta el interés público en las marcas, con las disposiciones adoptada sobre su publicidad, registro, represión penal a la imitación, etc.

Por otros autores, el derecho de las marcas está enmarcado dentro del derecho público (en particular en el Derecho Administrativo).

Sin embargo hay quienes afirman que el derecho de las marcas, participa tanto del derecho privado como del derecho público, es decir se trata de un derecho mixto, pero principalmente fundado en el derecho privado.

Una vez expuestas estas corrientes, y con el objeto de optar por alguna de ellas; es necesario tomar en consideración lo expuesto en el Artículo 2 de la Ley de Invenciones y Marcas; que a la letra dice: "La depositions de esta ley, son de orden público y de interés social...".

A efecto de aclarar los conceptos de "orden público" e "interés social" los cuales van muy ligados entre sí, atenderé a lo que al respecto señala el Maestro García Maynez..(8)

"la determinación de la índole, privada o pública, de un precepto, así como la inclusión del mismo en alguna de las ramas que hemos mencionado, no sólo posee interés teórico, sino enorme importancia práctica. Para demostrarlo, citaremos por vía de ejemplo algunas disposiciones del derecho patrio. El Artículo del Código Civil del Distrito Federal dice que:

"la voluntad de los particulares no puede eximir de la

(8) Eduardo García Maynes, Obra Citada. pág.81 y sigs.

observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente el interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de terceros".

De lo anterior se desprende que las disposiciones de orden público y/o interés público son aquellos principios que no pueden ser alterados por los particulares.

Asimismo siguiendo la lógica de una norma de derecho público la cual no puede ser excluida, modificada y alterada por los particulares, ya que lo que se busca es el bien común, por interés social entenderemos a las pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas, es decir surgen del interés social.

Tomando en cuenta lo anterior podemos decir que la legislación sobre las marcas se encuentra enmarcada en el derecho público, razón entre otras, por lo que la Ley de Invenciones y Marcas establece en su Artículo 2, ya mencionado.

Cabe hacer notar que el Artículo 1° de la Ley de la Propiedad Industrial de igual manera señala que "las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general...".

Asimismo hay que tomar en consideración que al Estado, personificación jurídica, le interesa que el fenómeno de la libre competencia se verifique normalmente, de allí entonces que se dicten normas tendientes, a proteger este derecho, y a reprimir la competencia desleal, todo ello sin olvidar la naturaleza jurídica privada originaria de las marcas.(9)

4.-EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO A LA MARCA.

Al primer Uso se le atribuyen efectos Jurídicos en los siguientes casos:

A).-Como una excepción que puede ser opuesta en caso de litigio por quien es señalado como infractor de una marca registrada, ya que al derecho al USO de una Marca, obtenido mediante su registro, no producirá efectos contra un tercero que de buena fe ya explotaba dicha marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios , a condición de que ese tercero hubiere empezado a usar la Marca con más de un año de anterioridad a la fecha

(9) Justo Nava Negrete. Derecho de las Marcas México 1985,págs. 121 y sigs.

legal del registro, o del primer uso declarado en la solicitud.(art. 93 LIM).

B).-En el caso que se menciona, el primer adoptante en la marca mediante su USO, tendrá además del citado derecho de solicitar el registro de la marca, en cuyo supuesto previamente deberá resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado .

C).-Por otra parte, el registro de una marca es nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicio, siempre que quien haga valer el mejor derecho por su uso anterior, compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de USO declarado por el que la registró. (art. 147, fracc. II LIM).

D).-También puede ser anulado un registro marcario por quien haya usado antes la marca en el extranjero, si además del uso cuenta con el registro en el país donde se practicó dicho USO.(ART. 147, FRACC. III, LIM).

CAPITULO SEGUNDO

FUNCIONES DE LA MARCA..

2.-FUNCIONES DE LA MARCA.

En este capitulo analizaremos las diferentes funciones que la marca tiene, los propósitos o finalidad de la misma.

Así, podemos clasificar las funciones de la marca en varia categorías:

1).-FUNCION DE DISTINCION:

Podemos decir que esta es la principal de todas las funciones de la marca, pues tiene como finalidad el individualizar el producto, hacerlo diferente a los que son similares.

La ley de Invenciones y Marcas en su Artículo 87 al definir a la marca de productos o servicios, lo hace haciendo resaltar como característica principal el que sirve para distinguir unos productos o servicio de otros.

2). -FUNCION DE PROTECCION.-

Va encaminada principalmente al titular de la marca. La protección consiste en que su producto esté amparado con su marca y evite que el público consumidor se confunda adquiriendo los productos de sus competidores.

Más grave es esto, cuando se adquieren por esta confusión productos de mala calidad, ya que perjudica la imagen del productor y produce un menoscabo en la economía del consumidor y del país. Además, con lo anterior, se da lugar a que se prefieran artículos extranjeros a los nacionales.

3). -FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA:

Se relaciona con la distinción; tiene por objetivo el que el consumidor sepa de donde proviene el producto, quién lo elaboró.

Esta función reviste gran importancia tanto para el productor como para el consumidor.

Para el productor implica una ventaja, que es la de que se le identificará como el de la producción de un artículo; pero a la vez le significa el riesgo de que, en caso de un fracaso, el público ya jamás volverá a comprar producto alguno que esa fábrica elabore.

De ahí que en la actualidad, la función de indicación de procedencia se ha perdido en muchas marcas, pues deliberadamente, el productos elige como marca algo que sí distingue su artículo de los demás, pero que no permite se le identifique con el mimo por si fracasa.

Ahora, para el consumidor, el saber de dónde procede el artículo le da una idea de la calidad del producto que está adquiriendo, ya que la reputación del fabricante va íntimamente ligada a su producto y a la marca que lo identifica.

Fue hasta principios del siglo XX que la doctrina empezó a destacar esta función como una de las principales de la marca, pero ha ido perdiendo fuerza porque, como lo señalamos, muchas ahora prefieren el anonimato.

4).- FUNCION SOCIAL:

Se relaciona principalmente con la calidad, de tal manera que el consumidor al adquirir el producto esté que es de la calidad que desea. La garantía de calidad, surge principalmente de la experiencia, no de la Ley; pues por el uso del producto que el consumidor lo preferirá a otros similares.

5).-FUNCION DE PROPAGANDA:

La marca además de individualizar el producto, lo hace popular al darle difusión. En este caso la difusión será del producto mismo, no del productor o distribuidor.

Por supuesto, lo anterior dependerá de la publicidad que se dé al producto, lo cual deberá de ser acorde con la empresa que produce la mercancía. Es decir la imagen del producto debe reflejar la magnitud de la empresa.

De este modo se verá el colocar anuncios en lugares estratégicos donde esté a la vista de muchos y deberá de tener tal imagen la marca, que la hagan destacar de todos los demás.

Todo esto provocará que la marca funcione como un "COLECTOR DE CLIENTELA", la atraerá y si el producto es bueno, la conservará.

III. CAPITULO TERCERO

3. CARACTERES ESENCIALES DE LA MARCA

3.1-CARACTERES ESENCIALES DE LA MARCA.

Lo autores distinguen, respecto de la marca, aquellos caracteres o requisitos que son esenciales para que cumpla con sus funciones y aquéllos requisitos secundarios que más bien se enfocan a la forma.

Dentro del grupo de los requisito esenciales de la marca podemos distinguir, los siguientes, atendiendo a la clasificación que Rangel Medina hace:

- a) Carácter distintivo;
- b) La especialidad;
- c) La novedad;
- d) La licitud y
- e) La veracidad del signo.

Ahora analizaremos cada uno de los requisitos anteriores:

- A) Carácter distintivo de la marca.

El carácter distintivo de la marca es uno de los elementos de mayor importancia, si no es que el más importante, a tal grado que podemos decir que si no contiene este requisito la marca, deja de ser una marca.

Recordando la funciones que la marca tiene, dentro de las principales es individualizar un producto, además de indicar su procedencia. Lo anterior no sería posible si la marca no fuera distintiva.

El carácter distintivo de una marca es lo que permite al consumidor hacer sus elecciones respecto de cual producto o servicio prefiere, sin temor a ser engañado.

Como bien señala Rangel Medina,(10) la gran mayoría de conflictos que surgen en el Derecho Marcario estriban sobre este requisito que hemos venido mencionado. Por ejemplo, menciona Justo Nava,(11) incluso hay países, como el nuestro, en donde no se admite el registro de una marca si no tiene el carácter distintivo. Dentro de este mismo registro tiene estrecha relación la originalidad y la novedad.

Además del carácter distintivo de la marca depende del público al cual va encaminado el producto, es decir, puede haber especialistas que por el trabajo que desempeñan pueden

(10) David Rangel Medina "Tratado de Derecho Marcario" Méx., 1960, pág. 185

(11) Justo Nava Negrete "El Derecho de las Marcas". Méx. 1985, pág. 167

reconocer fácilmente entre una marca y otra por la calidad del servicio que amparan.

Y entonces se dice que una marca es distintiva si el público al mirarla la identifica con facilidad, pero si necesitará algún conocimiento especial para ello, la marca pierde ese carácter y será confundida con la de otro producto o servicio.

Basta con que los elementos principales que constituyen una marca sean similares a los de otra para que se produzca la confusión. Tal es el caso de cuando el tipo de letra o los colores son muy parecidos; por ello es que dentro de este requisito cabe también la originalidad, la cual dará mayor realce al carácter distintivo de la marca.

B) LA ESPECIALIDAD DE LA MARCA.-

La especialidad de una marca tiene diversas acepciones como veremos; y todas ellas van relacionadas con el hecho de que la marca debe de cumplir su función vital de diferenciar al producto o servicio que ampara de otros, de manera tal que el consumidor pueda identificarla fácilmente.

En una primera acepción, diríamos que la marca, al ser un signo individualizador, debe ser especial, lo cual implica el que sea fácilmente distinguible de otras.

Ligada a ésta, tenemos una segunda acepción que nos dice que la marca al ser especial, no podrá estar formada por signo tan simples que ni siquiera llame la atención del consumidor. De este modo, Rangel Medina, pone como ejemplos, signos geométricos o colores aislados, los cuales no pueden constituir una marca, puesto que si esto se permitiera un solo productor acapararía ese signo o color impidiendo que otros lo usaran en sus marcas, lógicamente combinados con otros elementos.(12)

Por otro lado, tenemos que la marca es especial, en el sentido de que ha ido registrada para proteger o amparar a una sola clase de productos o servicios. Y de ahí que como regla general se prohíbe el que e registre una marca para proteger toda clase de servicios y productos. En este caso debe tomarse en cuenta que lo que se trata de evitar es que un productor se aproveche del prestigio que otro ha logrado y utilice una marca similar amparando el mismo tipo o clase de producto, pues esto ocasionaría daños en la economía del primer productor y del público consumidor que cayera en el engaño De acuerdo a lo anterior es que el registro de una marca e concede aunque sea similar a otra, pero con la condición de que amparen productos totalmente diferentes en cuanto a sus características y su uso.

(12) David Rangel Medina, Obra Citada, págs. 190 y 191.

Sin embargo, respecto de esto último podemos hacer notar que si una marca tiene un alto prestigio, al existir otra similar, incluso amparando productos totalmente distintos, podría pensarse que el producto pertenece al mismo grupo industrial, lo cual crearía confusión.

La misma ley de Invenciones y Marcas en su artículo 90 dice:

ARTICULO 90.- Pueden constituir una marca:

I.- Las denominaciones y signo visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio de identificar los productos y servicios a que e apliquen o trata de aplicarse, frente a los de su mismo especie o clase.

II.- ..."

Como podemos apreciar, lo importante es que la marca que e pretende registrar sea diferente de las que se encuentran dentro " de su misma especie o clase". En esto último radica la especialidad en la marca, en su acepción más utilizada.

C).- LA NOVEDAD EN LA MARCA.-

La novedad de una marca es un requisito que va estrechamente ligado con lo que Justo Nava llama disponibilidad (13). Es decir tal como Rangel Medina dice: "La novedad significa que el signo escogido, para ser idóneo, no debe ser ya comunmente conocido como signo distintivo de empresa competidora".(14)

De este modo, podemos decir que este requisito exige que la marca sea nueva; entendiéndose con esto que la marca que se pretende registrar nunca antes lo hubiera sido, o bien que esté libre; ya sea porque su titular la abandonó o porque de manera expresa ha renunciado a su uso (cancelación voluntaria del registro). Además es vital que en la mente del público la marca que se pretende utilizar no se relacione con los productos de otro comerciante que antes hubiera utilizado dicha marca, pues esto provocaría que se perdiera la novedad.

Para llevar a cabo el registro de una marca, ésta se somete al examen de novedad, que es precisamente en éste en donde se determina si contiene este requisito o no.-

(13) Justo Nava Negrete, Op. Cit., Págs. 188 y 189

(14) David Rangel Medina, "Tratado de Derecho Marcario", Méx., 1960 pág. 193

Para la realización de este examen se toma en consideración si la marca que se pretende registrar no ésta siendo utilizada por otro o bien que fuera muy similar a alguna marca que por el prestigio y difusión que tuvo ya no se use, pero permanece en la mente del público.

Es también interesante el preguntarnos, ¿si la novedad se limita únicamente a aquellas marcas que fueron concedidas en territorio nacional? o ¿también deben tomarse en cuenta marcas que hayan sido registradas en el extranjero?. A éste respecto hay dos opiniones; por un lado Justo Nava señala que el principio de novedad se encuentra sujeto al de territorialidad, basándose para ello en la opinión del autor francés Dassasm Gerard al decir: " EL PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD IMPLICA QUE EL DERECHO SOBRE LA MARCA NO PUEDE ADQUIRIRSE Y CONSERVARSE MÁS QUE PARA LO CREADORES Y CONSERVADORES DE DERECHO QUE FUERON CUMPLIDOS EN EL PAIS DONDE LA PROTECCION ES REQUERIDA Y SEGUN SU LEGISLACION".-

De acuerdo a lo anterior, Nava concluye que "no podrán constituir válidamente o tener influencia alguna cualquier marca que se conceda en nuestro país, aquellas anterioridades que resulten de otros países extranjeros,".(16)

(15)Justo Nava Negrete, Op. Cit.,Pág. 189

(16)Justo Nava Negrete, Op. Cit.,Pág. 189

Así se contraponen el principio de territorialidad, al de universalidad. Este último dispone que no solo deberán de tomarse en consideración las anterioridades, respecto a registro de marcas en el territorio nacional, sino también las del extranjero. Y es precisamente Rangel Medina el que señala que: "Las reglas según las cuales el registro de una marca es nulo porque la marca haya sido usada en la República o en el extranjero con anterioridad a la fecha de la marca registrada. . . , también están inspiradas en el principio de la novedad de la marca."(17)

Rangel basa su afirmación en el Artículo 151 fracciones II y III de la ley de la Propiedad Industrial que establece que el registro de una marca es nulo:

ARTICULO 151.- II.-"Cuando la marca sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe

(17) David Rangel Medina, Op. Cit. pág. 196

haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uno declarado por el que la registró."

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

De conformidad con lo anterior, podemos ver que es claro lo que la Ley establece. basándose en el principio de universalidad, lo cual es más lógico y apropiado, toda vez que de no ser así se producirían grandes problemas con las empresas extranjeras, si se permitiera que marcas similares a las de ellas se registraran aquí en México como nuevas amparando productos que el consumidor podría imaginar pertenecen a dichas empresas. Por ello toda marca que se desee registrar deberá de tomarse en cuenta el no caer en el error de hacerla similar a otra que en el extranjero sea conocida, aun cuando su registro no se hubiere llevado a cabo en México.

D).- LA LICITUD EN LA MARCA.-

Recordando el concepto de licitud, diremos que es aquello que no es contrario a la moral, a las buenas costumbres y a las leyes de orden público.

La ley de Invenciones y Marcas en su artículo 91 fracción XVIII, establece que no son registrable como marca:

ARTICULO 91.- XVIII.- "Todo lo que es contrario a la moral, o alas buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas".

Así mismo todo aquello que tienda a engañar al público sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios, no podrán registrarse como marca por considerarse ilícito. La fracción XVI del antes mencionado señala:

ARTICULO 91-XVI.- "Las denominaciones signos o figuras susceptible de engañar al público o inducirlo a error, entendiendose por tales los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan ampararse".

Por lo tanto, vemos que la ilicitud en la marca se puede producir, ya sea porque vaya en contra de la ley, moral o buenas costumbres o porque engañe al público respecto de las características del producto que ampara dicha marca.

Cabe hacer este punto la aclaración que la ilicitud debe de estar en la marca, es decir, en el signo, denominación o figura, para que se niegue el registro de la misma, independientemente del producto en sí; de tal manera que si el producto o servicio no es lícito, esto no impide el registro de la marca si ésta es lícita.

A este respecto Justo Nava cita lo que el artículo 7 del Convenio de París establece el decir:

"La Naturaleza del Producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca".(18)

La ilícitud en el producto podrá darse, si no se obtienen, por ejemplo, los permiso, licencia o algún otro tipo de autorización para que el producto o servicio se comercialicen, lo cual no produce efecto alguno el registro de la marca.

E).- LA VERACIDAD DEL SIGNO

Este requisito exige de la marca, que ésta sea veraz o verdadera, que indique lo que es la verdad respecto del producto o servicio que ampara.

(18) Convenio de París, según Cita de Justo Nava Negrete Op. Cit. pág. 192

La Ley de Invenciones y Marcas reconoce el principio de veracidad en la marca al establecer que no podrán registrarse:

A).- Aquellas marcas que indiquen simplemente la procedencia de los productos, o puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos que pretendan ampararse. (ART. 91-XIV).

B).- Y aquellas denominaciones o signos susceptibles de engañar al público, por constituir falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de la mercancía o sobre las cualidades de éstas (ART. 91-XVI).

Este último caso lo mencionamos en relación con la licitud de la marca, pues se estableció como prohibición expresa de la ley de pretender engañar al público; pero también se puede encuadrar perfectamente en el requisito de que la marca debe ser veraz.

Analícemos ahora el supuesto restante:

La prohibición se refiere a aquellas marcas que específicamente hacen alusión al lugar de donde proviene el producto, pero que engañan al público al utilizar denominaciones que no

corresponden a dicho lugar. Además la ley prohíbe utilizar denominaciones de poblaciones que se caracteriza por la fabricación de ciertos productos y que por ello puedan inducir al público al error.

Tal es el caso de bebidas alcohólicas como el champagne, o los vinos Calafia, que indican un lugar geográfico en específico que se caracteriza por la elaboración de dicho productos.

CAPITULO CUARTO

IV. - MARCAS NO REGISTRADAS

De acuerdo a Rangel muy distinto es el hecho del nacimiento de una marca, del derecho a su uso.

De este modo, podemos decir que una marca nace al ser creada y se empieza a difundir entre el público consumidor, dependiendo de la publicidad que de ésta se haga. Sin embargo, el derecho a usar una marca se puede adquirir de acuerdo al Derecho Comparado por tres sistemas: a) por sus uso; b) por el registro, ó c) por el uso y registros combinados.

Interesante resulta analizar lo que respecta a las marcas no registradas; la protección que la ley da a aquellos que a lo largo del tiempo han venido usando una marca pero han omitido su registro y por tanto se exponen a que un tercero la registre y perder la titularidad de esa marca.

De acuerdo a lo anterior empecemos a analizar lo que nuestra legislación en materia de Propiedad Industrial y en específico en el concepto de marcas se establece en relación a que si las denominaciones pueden constituir una marca, entenderemos por esto que cualquier palabra puede emplearse y ser registrada como marca.

En efecto. De acuerdo al concepto que se infiere de las disposiciones legales, cualquier tipo de palabra puede emplearse y ser registrada como marca, siempre y cuando no incurra en alguna de las prohibiciones que la propia ley establece a ciertos términos que no son aptos para ser usados como marca.

Dichas denominaciones como ya lo estudiamos en capítulos anteriores pueden referirse a cosas existentes, o bien puede tratarse de términos fantasiosos, carentes de significado.

Puede tratarse de nombres propios, designaciones geográficas, palabras extranjeras o extranjerizante, siglas o también puede tratarse de marcas que en el pasado se emplearon, e incluso se registraron, cuando su registro ha caducado.

Una vez conocido lo que puede registrarse como marca, estableceré una serie de hipótesis que la Nueva ley de la Propiedad Industrial

toma como base para que conozcamos lo que no es registrable como marca de diversas denominaciones, diseños y formas, que por alguna razón se considerarán inapropiados para ser empleados como marca. Fundamentalmente, las causas que determinan que un signo no sea susceptible de ser registrado como marca, se pueden englobar conforme a los criterios siguientes:

- A) Por no ser distintivas;
- B) Por ser descriptivas;
- C) Por tratarse de símbolos oficiales;
- D) Por inducir a error o confusión;
- E) Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa;
- F) Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos.

Así mismo explicare de manera muy sencilla y concreta cada uno de los incisos anteriores:

A).-Por su carecer de distintividad.- He destacado a lo largo del presente trabajo que la principal cualidad que una denominación, diseño o forma, debe satisfacer para emplearse como marca, es que sea distintiva. La función de distintividad es la principal que las marcas deben realizar, ya

que se destinan a hacer inconfundible a un producto o servicio, respecto de los de su misma especie o clase. Cuando esa función de Distintividad no es ampliamente satisfecha, la ley impide el registro de la denominación, signo, o forma.

En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica en favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.

B).-Por ser descriptivas.- Esta causa es sin lugar a dudas como se los explicaré en las siguientes líneas es la que mayor número de objeciones y negativas a marcas se proponen a registro. Y esto es al hecho de que los comerciantes usualmente intentan, al elegir una marca para su producto, que ésta sea fácilmente recordable por el consumidor y que, al mismo tiempo, califique positivamente al mismo. Es usual encontrar denominaciones las cuales presenten vocablos que son descriptivos de los productos que pretenden distinguir por ejemplo: "CUETARA", "NUTRIJUGO".

Y la razón fundamental de que se impida el registro de

marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada en favor de un comerciante, frente a sus competidores.

Expresiones tales como "nuevo", "añejado", "suave", "extralargo", "fresco", "portátil"; son sólo algunos ejemplos que empleo de la interminable lista de términos de connotación descriptiva que suelen emplearse en la comercialización de bienes o servicios.

Específicamente la LPI establece que no son 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 considerando como tales a las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o época de su elaboración.

Así mismo analizando la norma que la LPI establece para determinar la descriptividad de las marcas propuestas a registro, se concluye que es un parámetro más 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 distintiva. Y como consecuencia de esto 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.

C).-Marcas no registrables por afectación a Símbolos Oficiales.- Nuestra legislación en materia de Propiedad Industrial establece varios supuestos que considero muy acertados que impiden el registro como marca, cuando se trate de la imitación o reproducción no autorizada de escudos, banderas, emblemas de un país, estado, municipio, denominaciones y siglas de organismos internacionales, gubernamentales y con reconocimiento oficial, privadas, o cuando se trate de signos o sellos oficiales de control y garantía, monedas billetes de banco, condecoraciones, medallas y otros premios reconocidos oficialmente. La razón de que símbolos de este tipo no puedan ser empleados y registrados como marca, obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de su utilización podría repercutir en que

el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.

D).-Marcas no registrables por inducir a error o confusión.- Nuestra Ley de la Propiedad Industrial es clara al poner las siguientes limitaciones en marcas ya sea denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducirlo a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que se pretenden amparar.

De todas las hipótesis que prevé la LPI en relación a marcas que no son registrables, esta es la que consideró de mayor amplitud, ya que se reserva a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, una amplia discrecionalidad para determinar cuando una marca puede engañar al público.

De hecho muchos de los supuestos que la LPI establece como de marcas no registrables, en su base obedecen al hecho de que, de poderse utilizar como tales, implicarían un engaño al público consumidor o lo inducirían al error ; sin embargo,

adoptando esta fórmula de alcances tan amplios, la legislación establece una especie de válvula de seguridad, que permite a las Autoridades negar el registro de una marca cuando ninguna otra hipótesis específica resulta aplicable al caso concreto. Lo anterior provoca que la hipótesis a que nos hemos venido refiriendo, normalmente sea citada en relación a alguna otra restrictiva del registro.

Es de destacarse que la limitación legal de registrar como marca ciertas designaciones geográficas, está orientada únicamente hacia aquellas que de manera directa e inuditable tengan relación con ciertos productos o servicios propios de la entidad geográfica de que se trate.

E).- Marca no registrable por estar íntimamente vinculada a una persona o empresa.- Ubicaré dentro de los motivos de improcedencia del registro las siguientes situaciones:

1.-Tratándose del nombre, el seudónimo, la firma o el retrato de una persona, la Ley establece que para registrarlos como marca es necesario contar con el consentimiento del interesado, y en caso de fallecimiento es necesario contar con el consentimiento del cónyuge, pariente consanguíneo en grado más próximo o parientes por adopción.

Es evidente que el nombre y la imagen de una persona constituyen elementos ligados intrínsecamente a la persona, por lo que su adopción como marca por un tercero, sin autorización, puede generar lesiones a la integridad moral del individuo.

Por otro lado vemos que en el caso de personas cuya fama pública representa una importante ventaja comercial, implicaría una injustificada conducta el hecho de que alguien ajeno a ese prestigio se aprovechara de él para su beneficio.

2) Otro de los casos en que la LPI impide el registro de una marca, por considerar que la misma está vinculada estrechamente con una persona o empresa, es el de las Marcas notoriamente conocidas que por su importancia será el título siguiente del presente trabajo en el que estudiaremos a fondo la marcas notoriamente conocidas.

Son muchos y muy célebres los casos de las marcas de prestigio Internacional, que habiendo sido desarrolladas y difundidas por una empresa a nivel mundial, fueron registradas en nuestro país por una persona o empresa diferente, que se beneficiara notablemente de la aceptación de esa marca, en detrimento del titular extranjero.

Una de las interrogantes que normalmente los comerciantes se plantean, por la gran tendencia que existe al intentar registros de marcas de connotación extranjera para distinguir productos o servicios nacionales en el comercio.

Desde el año de 1987, cuando fue reformada la entonces en vigor Ley de Invenciones y Marcas, se eliminó tal restricción, permitiéndose desde ese momento el registro de este tipo de marcas a cualquier persona o empresa que lo solicitara, sin importar su nacionalidad. Tal argumento que sustentaba la existencia de la limitación se fundamentaba en el hecho de que permitir el registro de marcas de aspecto extranjero a empresas mexicanas, o países de habla hispana, daba lugar a una distorsión del idioma castellano y, en ciertos casos, podía dar lugar a que el público fuese confundido respecto del origen de los productos distinguidos con este tipo de marcas.

CAPITULO V. (QUINTO) LA NOMBRADIA DE LAS MARCAS.

V. - MARCO JURIDICO INTERNACIONAL DE LA NOMBRADIA DE LAS MARCAS.

5.1 LA NOMBRADIA DE LAS MARCAS.

Son muchos y muy célebres los casos de marcas de prestigio Internacional, que habiendo sido desarrolladas y difundidas por una empresa a nivel mundial, fueron registradas en nuestro país por una persona o empresa diferente, que se beneficia notablemente de la aceptación de esa marca en detrimento del titular extranjero.

La protección de las marcas notorias se ha hecho necesaria en razón de que por el desarrollo en los cambios internacionales respecto a la creación de nuevos mercados y de la realidad que ya es un hecho el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, y la enorme publicidad que se le da a los productos ha acrecentado la importancia y el valor económico de esas marcas.

Ante todo es importante notar que el derecho al Uso de una marca es quien la ocupa y no necesariamente del que la creó; por ello es que respecto de las marcas, más importantes es la especialidad que la novedad.

Sin embargo, hay una excepción y consiste en el hecho de que se esté en presencia de una marca notoria; de manera que en este caso ya no basta con la simple ocupación de esa marca al ver que no ha sido registrada.

El problema en México, respecto del registro de marcas notorias por terceros se da principalmente por el sistema de registro que aquí se tiene. La ley de Invenciones y Marcas se basa en dos principios básicos para la protección de las marcas, a saber:

A).- Principio de Territorialidad.-

Este implica que la protección de la marca será solo en el lugar en donde fue registrada.

B).- Principio de Especialidad.-

Se protegerán los artículos de la clase en donde la marca fue registrada. Esto supone que se podría registrar una misma marca en varias clases por personas distintas, ante esta situación se ha optado en México por las "marcas de protección", las cuales se registran por el mismo titular en clases distintas comprobando el uso en solamente una de las clases.

Sin embargo, este sistema ha provocado inconvenientes como lo es el que un comerciante que se percate del prestigio de una marca, la registre en su país y obtenga los beneficios del renombre que esa marca ha alcanzado en otros lugares del mundo.

Esto ha traído graves problemas, pues las marcas notorias son el blanco de comerciantes deshonestos que buscan aprovecharse de su prestigio.

Antes de pasar a Analizar los diferentes aspectos de las marcas notorias y su protección, empecemos por definir lo que por una marca notoria debe entenderse.

Podemos tomar esta definiciones:

1.- "Se entiende por marcas notorias aquellas que son

conocidas por una amplia proporción del público y que gozan de una reputación importante, sin que e trate obligatoriamente de una celebridad enteramente excepcional"(19)

2.- El Tribunal de Alta Instancia de París en una sentencia de 7 de noviembre de 1970 estableció: " La marca notoria es una marca que tiene por objeto, en todos los países, un uso de larga duración que ha gozado de una gran explotación constante, masiva y que, más generalmente, es conocida por una amplia fracción del público como gozando de una reputación de primer orden" .(20)

Podemos notar que estas dos definiciones tienen en común el señalar que la marca es ampliamente conocida por el público, y por tanto, goza de un prestigio que la hace distinguirse de las demás.

Pero, es importante notar que el sistema mexicano de legislar, en esta materia no está preparado para dar la protección que la marca notoria requiere. Todos los derechos que el titular de una marca tiene debe de ejercerlos en el país, es decir, que no se le puede impedir a un tercero que registre aquí una marca

(19)Yves Saint Gal: La protección de las marcas notorias en derecho comparado, Revista mex., de Prop. Industrial y Artística, publicada por el licenciado David Rangel Medina México 1973, pág. 390.

solo porque ésta es notoriamente conocida. De modo que si en México no se ha registrado una marca que goza de prestigio en el extranjero, puede solicitar su registro y aprovechar la difusión de esa marca y su valor económico inclusive.

La notoriedad es cada vez más importante; pues antes se daba por el uso que se hacia de una marca durante un largo período de tiempo, sin embargo, actualmente basta con hacer una gran publicidad a una marca para que penetre en el público consumidor y sea ampliamente conocida.

Por ello, es que cada vez surge, mayor preocupación por proteger a las marcas notorias. De acuerdo a Yves Saint Gal⁽²¹⁾ esta protección se da en tres direcciones:

A).- Respecto a las formalidades.-

Esto se refiere a que, ya sea, el tratado Internacional o una ley del país, prohíba el registro de una marca notoria; la proteja aún cuando no haya sido registrada en ese país.

(20) Según cita de Yves Saint Gal, Op. Cit. pág. 390

(21) Yves Saint Gal, Op. Cit. Pág. 395

B).- Respecto al carácter distintivo de la marca.-

Una marca que por su uso se vuelve común , tiende a perder su originalidad, pero por tratarse de una marca notoria se subsana ese requisito.

C).- Respecto a la amplitud de protección de la marca.-

Se busca el ampliar la protección de la marca a diferentes clases en la cuales no fue registrada. Este aspecto presenta un problema al principio de especialidad de la marca.

Empezando por abordar lo relativo a las formalidades, el Convenio de París, establece en su artículo 6 bis la protección de la marca notoria, en donde se desprende el que sin necesidad de registro, solo por su uso, ya está protegida.

Se da un plazo de 5 años para invocar la nulidad en caso de haber sido registrada; y si dicho registro fue de mala fe no hay término.

El citado artículo, aún cuando puede constituir una defensa eficaz a los derechos del titular de una marca notoria, lo hace limitándose al país en donde se realizó el registro, es decir,

que la marca sea notoriamente conocida en ese lugar en donde se llevó a cabo el registro; pero no contempla el supuesto de la anulación del registro de una marca notoriamente conocida en un país distinto al que se obtuvo en el registro original.

Este artículo de la Convención de París, carece de todos los elementos necesarios para garantizar la protección de la marca notoria, sería indispensable adicionarle algunas fracciones en donde se aclarara qué es una marca notoria y se ampliara su protección.

Pasando al siguiente aspecto referido al carácter distintivo de la marca, es necesario aclarar que para poder subsanar el requisito de originalidad por haberse convertido en común, debe de tenerse en cuenta el tiempo de uso, así como la intensidad en el mismo.

El tercer aspecto, es el que nos interesa especialmente, porque como se dijo atenta contra la especialidad de la marca. Quizá por esto es que no se ha creado una norma que dé protección a la marca notoria en este aspecto. Por ejemplo, tomando de nuevo el Convenio de París podemos observar que la protección en este aspecto es nula; pues la descarta al referirse a "

productos idénticos o similares ". Se ve claro el que el sentido de la protección que se quiere dar a la marca en este precepto del Convenio de París va enfocado al uso, es decir, que el hecho de que una marca por su solo Uso haya llegado a ser notoria, le garantiza protección ante el que pretenda usar parte registrándola en el país donde dicha marca es notoriamente conocida. Pero debe notarse que en este caso no se habla específicamente de ampliar la protección a todas las clases, sino que se refiere a la clase en donde ha sido registrada la marca al hablar de "productos idénticos o similares".

Como se puede apreciar la protección a la marca notoria es insuficiente, de hecho lo que más debe de interesar es protegerla en contra de los llamados "actor parasitarios". Yves Saint Gal los define así: "Se entiende por actos parasitarios, el acto de un comerciante o de un industrial que, aún sin tener la intención de dañar, obtiene o se esfuerza en obtener provecho de un renombre adquirido legítimamente por un tercero, y sin que normalmente haya riesgo de confusión entre lo productos o actividades de los interesados." (22)

(22) Yves Saint Gal, Op. CH. Pág. 396.

Es interesante el analizar los distintos elementos que esta definición tiene:

a).- El acto habrá de ser efectuado por un comerciante o industrial.- Esto es lógico, toda vez que solo esta clase de personas están facultadas por su experiencia para distinguir efectivamente todo lo que una marca representa en el mercado; y además porque su finalidad principal es la de obtener una ganancia o lucro con esa marca.

b).- No es requisito indispensable que exista la intención de causar daño.- Se dan casos en los que, como lo hemos señalado, se llegan a registrar marcas notorias en clases en donde no lo son y amparando productos totalmente diferentes y esto generalmente no causa daño al titular original de la marca, pero no por esto el acto realizado deja de ser parasitario, ya que se aprovecha del prestigio de la marca.

Del mismo modo la última parte de la definición señala que no necesariamente debe de haber confusión entre los productos o actividades de los interesados.

c).- Se obtiene o trata de obtener provecho de un renombre

adquirido legítimamente por un tercero.- Es precisamente en este punto donde radica la base sobre la cual debe de ponerse especial atención para regular.

La protección de la marca notoria.- Se puede comprender claramente que la principal finalidad del que registra una marca notoria es aprovechar el renombre o prestigio que ésta tiene en su provecho. Aquí el valor social y económico de una marca se identifica plenamente, ya que por causa del primero, se logra el segundo que es lo que finalmente buscan los usurpadores.

De hecho podemos calificar de competencia desleal el acto que realizan estas personas al registrar una marca que saben pertenece legítimamente a otro. Además, si bien es cierto que dentro de la práctica comercial está permitido que un comerciante le quite clientela a otro, depende de los medios que utiliza para ello; en el caso de hacerlo por medio de adueñarse de una marca que no le pertenece, este comerciante está actuando deslealmente y robando la clientela a sus competidores, así como robando ingresos al titular de la marca, de lo anterior en el capítulo siguiente lo analizaremos "Competencia Desleal"

A modo de Ejemplo como los casos de las marcas " PEPE" , " POLO by RALPH LAUREN", "CHEMIS LACOSTE", " CARTIER", "GUCCI", por citar algunos, fueron ampliamente conocidos por estar involucradas marcas de tanto relieve.

En relación a lo casos antes mencionados, es prudente comentar que aún y cuando a las empresas o personas que en nuestro país registraron marcas de ese tipo (y que se siguen registrando), lo hicieron de conformidad a la legislación en ese momento imperante, por lo que de ninguna manera es posible establecer que en esos casos, de manera, global, se realizaron actos de competencia desleal.

Es hasta cierto punto recriminable que las empresas propietarias de marcas de renombre internacional, por u desinterés en el mercado mexicano, mantengan desprotegidas sus marcas en nuestro país, permitiendo con esta omisión que tercero obtengas los registros correspondientes.

Actualmente, la Ley de La Propiedad Industrial otorga una protección especial en favor de las llamadas marcas " notoriamente conocidas", al establecer que no

son registrables las denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes a una marca que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime que tiene una gran nombradía en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

Es muy difícil establecer cuando y en que condiciones una marca puede ser calificada como "notoriamente conocida", ya que predomina un gran subjetivismo en este tipo de valoraciones

Los criterios más socorrido para definir estos parámetros son los siguientes:

a).- La notoriedad de una marca debe juzgarse en función del tipo específico de público que es destinatario de los productos o servicios.

Es obvio que en el caso de la marca "BLACK AND DECKER", la gran mayoría del público consumidor no la conozca o no la recuerde, sin embargo, cualquier persona medianamente enterada dentro del medio de las "ferreterías" reconocerá en esa marca de "herramientas manuales" a una de las de mayor prestigio en el mundo.

B).-La difusión que dicha marca ha recibido en nuestro país, por cualquier medio publicitario.

A pesar de que muchos de los titulares de marcas en España lo desconocen, las marcas de los productos que se anuncian en la revista española "HOLA", son ampliamente conocidos en nuestro país, por virtud de la gran circulación que esta publicación ha alcanzado en nuestro medio.

La periodicidad de estos anuncios puede concurrir como elemento básico en la determinación de la notoriedad que determinada marca ha recibido, en nuestro país, por ese conducto.

C).- El número de registros y la presencia que la marca hubiere alcanzado en otros países.

A pesar de que la Marca "NINTENDO" ha penetrado hasta ahora de manera definitiva en el mercado mexicano, la fama que ha logrado en otros países trasciende en forma tal que de acuerdo a nuestro sistema alcanza la jerarquía de marca "notoriamente conocida".

En relación al impedimento que la ley establece para que marcas "notoriamente conocidas" sean registradas por persona distinta a su legítimo propietario, es importante destacar que

la restricción no sólo opera en relación a los productos que usualmente dicha marca distingue, sino que la ley extiende la imposibilidad de registro a cualquier otro producto o servicio.

Es decir, si se plantea una solicitud para registrar la marca " HUGO BOOS", por una persona distinta a su titular, sería igualmente negado su registro para "ropa formal e informal" que para "productos naturistas".

En diferentes países se han buscado los medios más eficaces para poder garantizar la protección de las marcas notorias.

Es especialmente interesante notar que el uso de una marca notoria trae aparejadas varias violaciones como lo serían:

- A).- Ataque al orden público por engañar al consumidor.
- B).- Ataque a la reputación y al poder atractivo de la marca.
- C).- Riesgo de la "dilución" de la marca.
- D).- Confusión sobre procedencia de los artículos o productos.

De estos cuatro aspectos el que más a preocupado a los legisladores es el relativo al engaño al público consumidor. Toda legislación que en materia de marcas existe se enfoca especialmente a evitar el engaño al público, pues esto resulta en que, una marca por muy prestigiada que sea, en el momento en que se utiliza para productos que no reúnen la calidad necesaria para conservar el renombre de esa marca, es rechazada por el público creándose un clima de desconfianza para con ella.

Es por eso que al respecto a países como Brasil, se tiene un registro especial para las marcas notorias, a fin de garantizar su protección y por ello se prohíbe el registro de las mismas aún cuando se pretenden amparar productos distintos.

Pero resulta difícil de poder unificar el criterio respecto de la protección de las marcas notorias, pues ante todo se busca el optar por una solución justa y equitativa entre las partes. No es fácil llegar a esto, porque ante todo el legítimo titular de la marca considerará que fue de un robo o fraude.

Los tiempos críticos que se viven alrededor de todo el mundo han provocado el que las prácticas comerciales cada vez implican mayor voracidad y prácticas deshonestas, buscando el aprovecharse de los demás. Es por ello que en México sería recomendable el adoptar algunas medidas para la protección de las marcas notorias. Podemos tomar como ejemplo, el caso de Brasil, que ya había mencionado anteriormente; en este sentido, el crear un registro especial para este tipo de marcas garantiza una protección amplia. También podría optarse por crear un registro para marcas notorias en un organismo Internacional, de manera de antes de conceder el registro de una marca, se consultará si no se encuentra clasificada como marca notoria.

CAPITULO VI (SEXTO) " LA COMPETENCIA DESLEAL" COMO MENOSCABO ECONOMICO-SOCIAL QUE SUFRE EL TITULAR DE UNA MARCA CUANDO UN CONTENDIENTE DESLEAL HACE USO DE LA MARCA EN SU BENEFICIO ECONOMICO.

VI. COMPETENCIA DESLEAL.-

El concepto de competencia desleal reviste una problemática especial, toda vez que por ser un concepto difícil de precisar, en ocasiones se han encuadrado casos dentro de él que no corresponden exactamente a los que por competencia desleal debe de entenderse.

Se han ido dando casos en donde no se ha aplicado este término debiendo hacerse en razón de causas, por el legislador no ha tenido la visión suficiente, o el concepto claro para poder llevar a cabo la aplicación en casos concretos.

Para tratar de fortalecer y llegar a tener un concepto de competencia desleal analizaremos en la legislación Española en la materia ya que a mi punto de vista considero que nos da un panorama y contiene disposiciones que nos ayudarán a entender más eficazmente lo que pretendo en el presente capítulo.

La legislación Española "Ley de Competencia Desleal del 10 de Enero de 1991, que en su artículo 7 califica de Desleal la "utilización y difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptibles de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza".

Así mismo también me remito a la Ley General de Publicidad que en su artículo 6 apartado b), declara que es desleal la publicidad "que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores".Este acto de confusión también los contempla la ley de Competencia Desleal, que en parecidos términos los califica como desleales.

Siguiendo nuestro enfoque en cuanto al Ordenamiento Jurídico Español, y refiriendome a lo antes mencionado, normalmente los actos de Confusión se producen en materia de signos distintivos. De esto existe gran Jurisprudencia en el Tribunal Supremo Español, que viene prohibiendo la confusión entre marcas, nombre comerciales o rótulos de establecimiento.

Ahora bien, hay que tomar en cuenta que la Ley de Competencia Desleal va más allá y prevé la declaración de desleal, para la actividad que pueda generar confusión con los productos en sí mismos considerados de un empresario competidor. Dicho en otros términos, pueden existir actos de confusión aunque no se imiten las marcas, si se imitan las formas o presentaciones del producto ajeno.

Por lo que, la Ley de Competencia Desleal introduce una figura del riesgo de asociación, tomada de la Ley de Marcas, para señalar que la existencia de este riesgo sobre la procedencia de los productos es suficiente para considerar desleal la correspondiente actividad.

El ya citado artículo 6 de la Ley General de Publicidad califica como desleal la actividad publicitaria que por contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa, o de sus productos, servicios o actividades. La ley de Competencia Desleal exige para que exista denigración que las manifestaciones publicitarias sean falsas esto es: que "no sean exactas, verdaderas y pertinentes".

Por lo demás, la comparación de los preceptos de ambas leyes relativo a la denigración publicitaria del competidor, pone de manifiesto un ulterior aspecto contradictorio. La Ley General de Publicidad exige, para que exista la denigración, que ésta sea efectiva: que realmente se desacredite la marca del producto competidor. En la Ley de Competencia Desleal basta la susceptibilidad de menoscabar el crédito de una empresa o productos ajenos, para que se considere la existencia de denigración.

A través de la Publicidad Adhesiva en la que el anunciante equipara los productos o servicios propios a los productos o servicios del competidor. Con el fin de aprovecharse del crédito de la mercancía del competidor, el empresario destaca las características comunes a sus mercancías y a las mercancía de su rival. Mediante esta modalidad publicitaria, el anunciante se apropia la reputación ajena, en beneficio propio. Dicho con otras palabras, el empresario anunciante trata de atribuir a sus producto o servicios el "goodwill" que pueden poseer los productos o servicios de un tercero, identificados a través de una marca notoria o renombrada.

De manera específica, el Art. 6 de la Ley General de

Publicidad declara que es desleal la publicidad que haga "uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones". Aunque con una terminología diferente, la Ley de Competencia Desleal incluye dentro de esta modalidad "el empleo de signo distintivo ajeno acompañados de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase" y similares.

Para terminar esta referencia de la legislación Española en materia de competencia desleal diremos que la publicidad desleal es la forma más frecuente de manifestación de la Competencia Desleal y por lo tanto, es verdad que la Ley de Competencia Desleal no podía de regular esta materia, que nos ha servido para aclarar las cuestiones que nos hicimos en el inicio de este capítulo.

Y así una vez expuesto lo anterior nos disponemos a adentrarnos más en el tema que nos ocupa en este capítulo de competencia desleal.

Empezaremos por manifestar que este asunto se complica en el aspecto de que muchos considerarán que se está en presencia de un acto de competencia desleal sólo cuando se afectan los

derechos que un comerciante tiene sobre una marca debidamente registrada. Toda vez que la ley sí prevé este tipo de situaciones; Pero que pasaría en el caso de una marca que no ha sido registrada. Si un comerciante registra a su favor una marca que ya tiene cierto prestigio, o aunque no lo tenga, pero sepa que pertenece a otro, lleva a cabo el registro en su provecho; este acto es tan ilícito como lo sería si la marca estuviera registrada. La conducta desleal no surge por el hecho de que la marca este registrada, dicha conducta se da, desde el momento en que se hace uso de medios que van en contra de las buenas costumbres o usos de las actividades comerciales.

Como es el caso del comerciante que de manera exagerada atribuye a su producto características que no tiene, lo cual en primer término propicia engaño al público y en segundo término perjudica a su competidor que hace uso de esos métodos.

Así una de las formas de determinar en qué momento se está en presencia de un acto de competencia desleal es el analizar los medios con los que está actuando un comerciante; de esta manera nosotros sabemos que es totalmente válido que los comerciante compitan entre ellos tratando de quitarse la clientela. Sin embargo, el asunto es distinguir que medios se han utilizado para lograr ese fin.

Tenemos que tomar en cuenta que la competencia desleal es sólo una forma o modalidad de la competencia ilícita, pues ésta última abarca varios conceptos dentro de ella misma, como lo señala el Maestro Rangel Ortiz (23) al distinguir entre:

a) Competencia ilícita:

Se lleva a cabo cuando se viola una prohibición de competir.

Dentro de esto estaría la noción de "competencia prohibida", que se refiere a casos como cuando la Ley General de Sociedades

- Mercantiles en su artículo 35 prohíbe a los socios de una sociedad en nombre colectivo, dedicarse a negocios del mismo género de lo que constituyen el objeto de la sociedad. Como se puede observar, en este caso el acta iría directamente en contra de una norma.

b) Competencia desleal.-

Este tipo de actos que dan origen a la competencia desleal

(23)Horacio Rangel Ortiz. Conceptos fundamentales de la Comp. Desleal, Revista Mexicana de Justicia, 1984. Vol.II Oct-Dic.Editada por la Procuraduría Gral. de la República, Pág. 290.

no atentan directamente en contra de una disposición legal, sino que van en contra de los usos y costumbres o prácticas dentro del comercio. De ahí que sea muy difícil o hasta imposible el poder legislar al respecto, pues se tendrían que abarcar todas aquellas acciones que implican un acto de deslealtad comerciantes.

Analicemos, por ejemplo el artículo 210 de la Ley de Invencciones y Marcas, el cual hace referencia a la competencia desleal.

Este artículo empieza por señalar que infracciones administrativas, ente otras: "La realización de actos relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal". Enseguida se dan una serie de supuestos que "de manera enunciativa" pretenden abarcar lo que la competencia desleal es. Refiriéndonos específicamente a lo relacionado con las marcas citaremos las fracciones II, III, V y VIII de dicho artículo que mencionan:

"II.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra

registrada, si dicha confusión fue declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mimos o similares producto o servicio que lo protegidos por la registrada.

III.-Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con lo producto o servicio protegidos por la marca.

V.- Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén.

Cuándo el registro haya quedado totalmente, anulado,revocado, cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá, en la infracción después de un año de que haya causado estado la resolución correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelación o extinción.

VIII.- Usar como marcas la denominaciones, signos o sigla a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X,XI, XII, XIII, XVIII Y XIX del artículo 91 de esta Ley".

De esta fracción nos interesa esencialmente lo que el artículo 91 fracción XIX dispone al mencionar que:

"No son registrables como marcas:

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

Como se puede apreciar, es cierto que lo que se señala en estas fracciones, son actos de competencia desleal, pero no abarcan todo lo que por este concepto pueda o debe entenderse. Primero, debemos de notar que las distintas fracciones, hacen referencia a marcas registradas, dejando totalmente fuera a aquellas marcas que por su uso han adquirido prestigio entre el público y que no por el hecho de que no hayan sido registradas da derecho a que un tercero que nada ha tenido que ver con esa marca, se aproveche registrándola y usándola en su provecho.

Tan desleal es hacer uso de una marca registrada que no le

pertenece, como el de no registrada que tampoco es suya, ya que en ambos casos la finalidad es la de robarle la clientela al competidor.

Por otro lado, hay aspectos que no se toman en consideración, por ejemplo, el que se le atribuyan a un producto o servicio características que no tienen, esto es también competencia desleal como lo señala la Ley de Competencia Desleal como vimos en el comienzo del capítulo. Por eso esa enunciación que hace el artículo 210 debe de tomarse como casos de tipo general que pueden servir de base para determinar lo que por competencia desleal puede entenderse, pero ante todo depende de la autoridad el determinar aquel acto que pueden tacharse de contrario a los buenos usos y costumbre en el comercio y de los elementos que como prueba se aporten para demostrar esa conducta.

Desgraciadamente en la práctica se difiere de esta acepción de tipo general que tiene el artículo 210 respecto de la competencia Desleal, y como lo señala el Maestro Rangel Ortiz (24) el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Amparo en revisión 221/81 cuyo actor fue

(24) Horacio Rangel Ortiz, Op. Cit. Pág. 295.

Laboratorios Fru y Ven, S.A. de 13 de Junio de 1984 señaló que: "la tipificación de la competencia desleal establecida por el artículo 210 (b) (actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios) podría pensarse que es anticonstitucional, porque es demasiado abstracta y nebulosa ya que no tiene elementos claros y precisos de la definición de lo que es la infracción" Se argumentó además que en base al artículo 16 constitucional para que una resolución esté debidamente fundada y motivada debe de adecuarse a la hipótesis de la norma, a fin de que el infractor realmente sepa en qué consiste la realización de la conducta que lo puede llevar a caer en dicha infracción. Además de que totalmente a criterio de juzgador el determinar si efectivamente se dio la competencia desleal, lo cual parece ser injusto.

Aunque el criterio del Tribunal parece en principio correcto, se debe de pensar en lo que mencionábamos, al decir que el concepto de lo que la competencia desleal es, resulta demasiado impreciso como para poder elaborar una definición o poder enunciar todos los elementos que la constituyen. Se ha demostrado en múltiples ocasiones que en el afán de querer ser demasiado exacto respecto a lo que es el significado de una

conducta, lejos de ayudar a entenderla, lo único que se hace es limitar su alcance. El ser enunciativo provoca en caer en injusticias al momento de aplicar la norma, pues al no estar prevista una conducta que es evidente se puede encuadrar dentro de la competencia desleal, si se opta por dejar de aplicar la sanción correspondiente, esto sólo da pie a que cada vez más comerciantes busquen maneras de evadir la norma al incurrir en violaciones crasas a los buenos usos y costumbres en el comercio .

Mantilla Molina (25) reconoce que la regulación de la competencia desleal"adolece a dos efectos: A).- extremada vaguedad; y b).- excesiva remisión al criterio del juzgador para calificar de desleal la actuación del competidor". Y agrega "... el afán de imponer sus productos o servicios en el mercado coloca a unos y a otros ante la posibilidad de desplegar conductas no siempre apegadas al juego limpio, requisito éste necesario para que la competencia se desarrolle normalmente", y que " tales conductas pueden ofrecer una variedad tan amplia de manifestaciones, burdas unas, sutiles muchas, que sería imposible encuadrarlas en específicas normas represivas, por lo que el legislador ha tenido que echar mano

(25) Roberto Mantilla Molina, según cita de Horacio Rangel Ortiz, Op. Cit. pág. 297

de una formula que pretende abarcarlas en su totalidad...". La vaguedad de que se habla en el concepto de la competencia desleal no es privativa de ésta, existen otros conceptos que también quedan sujetos al criterio del juzgador y a las circunstancias en que se dieron y no por ello dejan de ser válidos. Hablando de la materia penal hay delitos que están sujetos a lo que por un término se puede entender tal es el caso de cuando se habla de la injuria, la cual se define como: "toda expresión proferida o toda acción ejecutada para manifestar desprecio a otro con el fin de hacerle una ofensa". En este sentido habría que delimitarse exactamente qué se entiende por "manifestar desprecio" y "hacerle una ofensa". Son términos muy subjetivos que incluso depende de cada individuo, porque lo que para uno es ofensivo para otro puede no serlo; lo que para uno es despreciativo, puede no serlo para otro.

Por todo lo anterior no podemos dejar la competencia desleal, solo por el hecho de que no se dan de manera enunciativa los casos en que procede su aplicación.

El Convenio de París en su Artículo 10 bis hace referencia a que debe de evitarse la competencia desleal al mencionar lo siguiente:

"1) Los Países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1.- Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto de establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2.- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3.- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudiere inducir al público a error

sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

Como se puede observar el artículo 10 bis del Convenio no es más preciso que el 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, se concreta a dar una serie de conceptos generales dentro de los cuales se puede encuadrar una gran variedad de conductas que vienen a ser actos de competencia desleal.

Por ello al momento de resolver el juzgador deberá de avocarse a considerar que un acto que se salga de lo que son los usos y buenas costumbres en el comercio debe de considerarse como competencia desleal; es decir, que todo aquello que normalmente un comerciante honrado no haría implica un acto de deslealtad.

7. CAPITULO VII. (SEPTIMO) REGULACION JURIDICA DE LAS MARCAS EN EL TLC.

Como antecedente importante para iniciar el estudio del presente capítulo es la de conocer la postura que adopta el Gobierno Mexicano con respecto a la Propiedad Intelectual en sus últimos detalles de la Negociación de el Tratado de Libre Comercio en lo relativo a esta materia que nos ocupa en este capítulo y empezaré por mencionar que dentro de las negociaciones de este apartado se estudiaron los derechos de autor y derecho conexos, **como son las marcas** materia que nos ocupa y donde la posición que adopta México es buscar una protección amplia y efectiva de la Propiedad Industrial y se ha logrado coincidir en las principales modalidades que revistira esa protección. Por ello el régimen de protección se organizará en torno a principios generales que incluyen el concepto de trato nacional y la observancia de las obligaciones internacionales derivadas de los tratados suscritos por los tres países así las disposiciones aprobadas por el Congreso el año pasado, hacen de nuestro régimen uno de los más avanzados en otorgar protección al inventor y seguridad para la transferencia de Tecnología.

VII.1) MARCO LEGAL QUE CONTEMPLA EL TLC EN MATERIA
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los principios básicos del TLC en materia de propiedad intelectual, aplicable tanto al campo de las patentes y **las marcas:**

1) Cada una de las partes otorgará en su territorio, a los nacionales de las otras partes, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de la propiedad intelectual y asegura que las medidas destinadas a defender esos derechos no se convierten a su vez en obstáculos al comercio legítimo.

2) Con el objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual, se prevé la aplicación de las disposiciones de diversos tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, a los que los tres países deberán adherir en caso de que actualmente no formen parte de los mismos.

3) Cada una de las partes podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida por el propio tratado.

4) Cada una de las partes otorgará a los nacionales de otra parte, trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual.

5) Ninguna de las partes podrá exigir a los titulares de derecho, como condición para el otorgamiento de trato nacional, que cumplan con formalidad o condición alguna para adquirir derechos de autor y derechos conexos como lo son las marcas.

6) Ninguna de las partes tendrán obligación alguna relacionada con los procedimientos establecidos en acuerdos multilaterales concentrado bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en relación a la adquisición y conservación de derechos de propiedad intelectual.

7) Ninguna disposición del capítulo de propiedad intelectual en el TLC, impedirá que cada uno de los países pueda tipificar, en su legislación interna, prácticas o condiciones relativas a la conexión de licencias cuando, en casos particulares, dichas prácticas puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad intelectual con el efecto negativo sobre la competencia en el mercado.

Cada una de las partes podrá adoptar o mantener, de conformidad con otras disposiciones del tratado, las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o condiciones.

VII.)II. MEXICO Y SU SITUACION QUE GUARDA COMO MIEMBRO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, FRENTE AL TLC.

Como consecuencia de la implementación del TLC, Mexico deberá observar las disposiciones de Tratados Internacionales como los siguientes:

a) El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV de 1978) o la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (Convenio UPOV de 1991) En el caso específico de este Tratado Intrernacional, se establece la obligación para México de apegarse lo antes posible a las disposiciones del mismo siempre antes del término de 2 años a partir de la fecha de firma del TLC.

b) A pesar de que se incluye en el texto del TLC la obligación para lo países miembros de aplicar las disposiciones

del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el caso de México ello no implica ninguna obligación adicional, ya que forma parte de dicho Convenio desde el año de 1976.

VII) III. - EN EL REGISTRO INTERNACIONAL DE LAS MARCAS COMO INFLUYO EL ARREGLO DE MADRID PARA MEXICO PARA LA FIRMA DEL TLC.

Inicialmente las partes habían previsto la observancia de las disposiciones del Arreglo de Madrid relativo al registro Internacional de Marcas, como obligatorias en el marco del TLC, y de hecho así se había consignado en las primeras versiones del proyecto.

Sin embargo, dadas las características del Arreglo de Madrid, se consideró que su inclusión implicaría obligaciones que por el momento no resultaban congruentes al espíritu del TLC.

Por virtud del Arreglo de Madrid quedó establecido un Registro de Marcas en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) en Ginebra.

Los registros efectuados en base a este Arreglo reciben el nombre de "marcas internacionales", porque tales registros surten su efectos en varios países, pudiendo extenderse, inclusive, a todos los países miembros del Arreglo, lo que simplifica las gestiones y otorga mayor alcance y eficacia a los registros de marcas.

No se descarta, desde luego, que la evolución propia de los sistemas de integración y armonización previstos en el propio TLC, genere las condiciones para incorporar disposiciones del alcance de las del Arreglo de Madrid como normas obligatorias en el mediano plazo.

VII.)IV.-ASPECTOS LEGALES MAS RELEVANTES QUE CONTEMPLA EL TLC EN MATERIA DE MARCAS.

a) Para los efectos del TLC, una marca se entiende como cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombre de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de certificación. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles;

b) Cada una de las partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de derecho previos y no afectarán la posibilidad de cada uno de los países para reconocer derechos sobre la base del uso.

c) Cada una de las partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna de las partes denegará una solicitud únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un periodo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro.

d) La naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicarán una marca, en ningún caso constituirá un obstáculo para su registro.

e) En lo relativo a marcas notoriamente conocidas, se establece que para determinar si una marca tiene tal calidad, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector relevante del público, inclusive aquél conocimiento en territorio de la parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión. Las marcas notoriamente conocidas se debe extender a las marcas de servicio.

f) Cada una de las partes estipulará que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y que pueda renovarse indefinidamente por plazo no menores a éste, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.

g) Cada uno de los países exigirá el uso de una marca para conservar el registro. El registro podrá

cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un periodo interrumpido de falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca demuestre razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada una de las partes reconocerá como razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituya un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.

h) Para fines de mantener el registro, cada uno de los países reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la misma, cuando tal uso de la marca este sujeto al control del titular.

i) Ninguna de las partes dificultará el uso en el comercio de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, o un uso de manera conjunta con otra marca.

j) Cada uno de los países podrá establecer condiciones para el licenciamiento y la cesión de marcas, en el entendido de que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca.

k) 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 terceros.

l) Cada uno de los países prohibirá el registro como marca, de palabras, al menos en Español, Francés e Inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios a los que la marca se aplique.

m) Cada una de las partes negarán el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan

denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación.

VII.) V.-EN CUANTO EL REGISTRO DE MARCAS EN EL TLC, LO MAS DESTACABLE DE SU NORMATIVIDAD PARA LLEVARLO A CABO.

Se definen condiciones muy generales, que intentan conceder derechos mínimos al solicitante, obligando a cada país miembro a establecer un sistema de registro que al menos cuente con lo siguiente:

- 1) El examen de las solicitudes;
- 2) La notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca; una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;
- 3) Una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación;
- 4) La publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y

5) Una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.

Cada una de las partes podrán dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca.

VII.) VI.-CUAL ES LA SITUACION QUE GUARDA NUESTRA LEGISLACION EN MATERIA DE MARCAS FRENTE AL TLC; CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DEL TLC.

Puede afirmarse que en términos generales la regulación de marcas en nuestro país responde adecuadamente a las condiciones mínimas exigidas por el TLC.

Los únicos aspectos que consideramos deberán de atender a una modificación para adecuarlas a las exigencias del TLC, son los siguientes:

a) De acuerdo al concepto de marca que el TLC expresa, se considera como tal a las letras, los números y los colores, sin que deban necesariamente estar "combinados" con otros elementos.

Es decir, en principio se permite su registro en forma aislada, lo que es contrario a nuestra legislación en materia de marcas.

En nuestro sistema, para que una letra, número o color, sean registrables como marca, es necesario que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones que les otorguen un carácter distintivo. Esta diferencia seguramente propiciará un ajuste en nuestra regulación de marcas.

b) Otro de los posibles ajustes derivará también del concepto de marca contenido en el TLC, en el que se contemplan expresamente las "marcas de certificación" entendiéndose por tales a aquéllas que cumplen la función adicional por ser poseedor de ciertas características.

Tales marcas pueden, por ejemplo, consistir en símbolos autenticadores de que se trata de un producto "seguro" o que se trata de un producto "biodegradable" o "reciclable".

Nuestra legislación en materia de marcas no contiene disposición alguna sobre las "marcas de certificación" por la que deberán realizarse las modificaciones necesarias para prever expresamente su registro.

c) Tratándose del procedimiento de registro de una marca, el sistema mexicano no contempla la posibilidad, como se incluye a nivel potestativo en el TLC, de los llamados "sistemas de oposición" que se observan en otros países.

De acuerdo a nuestro sistema, corresponde únicamente a la Autoridad competente realizar el estudio de la marca propuesta a registro, a fin de determinar si frente a los antecedentes existentes (registro y solicitudes en trámite), la marca es inconfundible y por tanto registrable, realizándose oficiosamente, en caso necesario, la cita de antecedentes.

Bajo este sistema, el posible afectado, titular de un derecho previamente concedido o de una solicitud con fecha legal anterior, no tiene la posibilidad de comparecer al trámite de la nueva solicitud para oponerse con argumentos propios.

No existe una publicación de la solicitud, que permita conocer la pretensión del tercero y que pueda generar la oposición del afectado. El inconveniente básico de que adolece este mecanismo, frente al sistema de oposición, es el que se deposita íntegramente a la concesión de nuevos registros, provocando muchas veces una afectación al titular previo de derechos sobre una marca igual o semejante a la que se pretende registrar, para los mismos o similares productos o servicios.

La única posibilidad que la legislación mexicana reconoce

al titular afectado, es la de promover la nulidad del registro indebidamente concedido, lo que implica usualmente que luego de un largo y desgastante proceso, ambas partes sufran un importante menoscabo.

El titular del registro indebidamente concedido, por estar expuesto a perder una marca que inicialmente había considerado como absolutamente "legal", habiendo probablemente realizado importantes inversiones en publicidad para introducir el producto al mercado.

La otra parte, titular del registro previo, por sufrir el deterioro que inevitablemente deriva del hecho de que la marca coexista con otra que le es similar o idéntica, con la consabida confusión al público consumidor.

Por ello la posibilidad contenida en el TLC para que el titular pueda oponerse a la concesión de un registro, pudiera venir o modificar un sistema que en nuestro país se ha observado por muchas décadas, pero que aparentemente otorgará una mayor seguridad jurídica a los usuarios del sistema de propiedad industrial.

d) También en lo que hace a indicaciones geográficas el TLC implicará algunas modificaciones en nuestra legislación de marcas, la cuales son materia de comentario por separado.

VII.) VII. - LA IMPORTANCIA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS QUE EL TLC
LES ATRIBUYE PARA SU REGULACION EN EL MISMO TRATADO.

Hablar de los signos distintivos en materia del derecho de Propiedad Industrial, implica abordar uno de los aspectos de más importancia en la actividad comercial e industrial, puesto que sin la existencia de estos signos distintivos el público consumidor se veía imposibilitado de poder seleccionar, adecuadamente los bienes y servicios que destine a satisfacer sus necesidades.

Dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), y particularmente en el capítulo XVII relativo a la propiedad intelectual, existen dos preceptos que fundamentalmente hace alusión a dichos signos distintivos, el artículo 1708 RELATIVO A LAS MARCAS

En lo que respecta a las Marcas en la doctrina jurídica mexicana, como lo asentamos en los primeros capítulos como el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar las mercancías o servicios de los de sus competidores. (26)

(26) Veáse Rangel Medina David, Tratado del Derecho Marcario, México D.F. 1ª Ed. 1960 p.p. 153-169

En el artículo 1708.1 del TLC se define a la marca como cualquier signo o cualquier combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, incluyéndose nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes de su empaque.

En el caso de nuestro ordenamiento jurídico positivo vigente en México, que es la Nueva Ley de la Propiedad Industrial (LPI), su artículo 90, fracción V establece que no se registrarán como marca, las letras, los dígitos o los colores aislados, amén de que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

Del contraste de ambos preceptos, era evidente que se requeriría de una adecuación legislativa a la LPI, a fin de poder considerar la posibilidad de registrar como marcas, las letras, números y colores aislados conforme lo previene el artículo 1708.1 del TLC.

El mismo precepto del TLC faculta a las partes a fin de poder establecer como condición para el registro de las marcas

que los signos que las constituyan sean visibles, haciendo notar que sobre el particular, el artículo 89, fracción I de la LPI dispone que pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintiva, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase, lo que nos lleva a considerar que al exigir la LFPPI que el signo marcario sea visible, excluye de manera tajante la posibilidad de registrar marcas olfativas, sonoras o inclusive gutativas, como acontece con otras legislaciones. (27)

En el artículo 1708.3 del TLC, se conviene que las partes podrán supeditar la posibilidad del registro de una marca al uso; sin embargo la sola presentación de la solicitud de registro, ante las autoridades competentes, no estará sujeta a la condición de uso efectivo de la marca.

En el artículo 1708.4 del TLC se establecen los criterios y requisitos mínimos que deben satisfacer los procedimientos administrativos para el registro de una marca, en cada uno de los países firmantes, requisitos y lineamiento que en lo conducente y aplicable ya están incorporados en la legislación mexicana. Por lo que describo en las figuras 1.1 y 1.2 el certificado de una marca comparativamente en México y en los Estados Unidos.

(27) En USA, recientemente se registro la primera marca olfativa, Ver Bettina Elias "Do SCENTS Signify. AN Argument Against trademark protecc. for fragances".

The United States of America



Nº 1786417

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that the records of the Patent and Trademark Office show that an application was filed in said Office for registration of the Mark shown herein, a copy of said Mark and pertinent data from the Application being annexed hereto and made a part hereof,

And there having been due compliance with the requirements of the law and with the regulations prescribed by the Commissioner of Patents and Trademarks,

Upon examination, it appeared that the applicant was entitled to have said Mark registered under the Trademark Act of 1946, as amended, and the said Mark has been duly registered this day in the Patent and Trademark Office on the

PRINCIPAL REGISTER

to the registrant named herein.

This registration shall remain in force for TEN years unless sooner terminated as provided by law.



In Testimony Whereof I have hereunto set my hand and caused the seal of the Patent and Trademark Office to be affixed this tenth day of August 1993.

Michael R. Berk

Acting Commissioner of Patents and Trademarks

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
DIRECCION GENERAL DE INVENCIONES, MARCAS
Y DESARROLLO TECNOLOGICO

TITULO DE REGISTRO DE MARCA

DATOS DEL TITULAR

NOMBRE: SEDI PROMOTORA, S.A.

NACIONALIDAD: MEXICANA

DOMICILIO: CHICAGO No. 124, SECTOR REFORMA, 44430 GUADALAJARA, JAL.

UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO: CHICAGO No. 124, SECTOR REFORMA, 44430 GUADALAJARA, JAL.

DATOS DE LA SOLICITUD

FECHA LEGAL:

HORA:

EXPEDIENTE:

19 DE FEBRERO DE 1987

13:37

21010

DATOS DEL REGISTRO DE MARCA

No. DE REGISTRO: 338501

DENOMINACION: Salsa Picante Charra

ARTICULOS O SERVICIOS QUE

AMPARA: Salsa Picante Charra

CLASE: 46



SECRETARIA DE COMERCIO
Y FOMENTO INDUSTRIAL
DIRECCION GENERAL DE
INVENCIONES MARCAS Y
DESARROLLO TECNOLOGICO

PRIORIDAD

PAIS:

No. DE SERIE:

FECHA:

LOS EFECTOS DE ESTE REGISTRO TIENEN UNA DURACION DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA LEGAL Y ES RENOVABLE DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES

CABLES.

MEXICO, D.F., A 11 DE DICIEMBRE DE 1987.

POR ACUERDO DEL SECRETARIO DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

EL DIRECTOR GENERAL DE
INVENCIONES, MARCAS Y DESARROLLO TECNOLOGICO

LIC. JUAN DE VILLAFRANCA ARDRALE.

JAS/vmr.

Como una innovación importante y para proteger adecuadamente a las marcas notoriamente conocidas en terminos del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es de destacarse lo previsto en el artículo 1708.6 del TLC, que dispone que para establecer la notoriedad de una marca, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector relegante del público consumidor, incluyendo aquel conocimiento en el territorio de las partes que derive únicamente de la publicidad y promoción de la marca. Esto implica, por ejemplo, que si se trata de una marca que idéntifica cañas de pescar, no se requiere que ésta sea conocida por todo el público consumidor, sino tan sólo por el sector consumidor de estos bienes, que serían los pescadores.

Se dispone que las partes exigirán el uso de la marca como condición para conservar el registro concedido, pudiendose cancelar éste por falta de uso únicamente cuando transcurra, por lo menos, un período ininterrumpido de falta de uso de dos años y el titular del registro no pueda justificar las razones de la ausencia del uso.

Como un aspecto de gran importancia e interés para los exportadores mexicanos, se acordó en el artículo 1708.13 del

TLC, que las partes prohibirán el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique. La importancia de este acuerdo estriba en que los exportadores mexicanos hacia los Estados Unidos de América, principalmente, enfrentaban barreras no arancelarias para la exportación, consistente en que algún ciudadano o residente en dicho país había registrado como marca, el nombre genérico en español, de determinado producto y cuando algún fabricante mexicano pretendía exportarlo, se le impedía, al tener en su etiqueta o empaque, el nombre genérico que un tercero ya había registrado como marca.

A manera de repaso de todos los anteriores capítulos en donde se tocaron temas que a continuación se hacen referencia en el TLC en donde contiene disposiciones en las que a fin de preservar la identidad nacional y tradición de los países contratantes, además de proteger al público consumidor, se acordó que cada una de las partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencia, símbolos nacionales de

cualquiera de las partes, o que la menosprecien o afecten en su reputación (Artículo 1708.4 del TLC).

VII.)VIII.-.QUE DIPOSICIONES Y MEDIDAS ADOPTA EL TLC PARA IMPEDIR EL INGRESO A UN PAIS DE MERCANCIAS PIRATAS (DERECHO TERRITORIAL DE LAS MARCAS).

En primero de los casos, no existe identidad entre la mercancía auténtica y la que ostenta ilegalmente la marca, ya que son dos orígenes distintos. Un tercero, sin autorización del titular del registro marcario, lo aplica a un producto que es completamente ajeno a la voluntad del titular de la marca, defraudando con ello al público consumidor, que cree consumir el auténtico y en realidad adquiere una copia usualmente de mala calidad.

Al inicio de este apartado de la territorialidad de las marcas hablamos de las mercancías piratas agregando ahora que este tipo de actividades y la regulación de que está siendo objeto el llamado "mercado gris" o importaciones paralelas diremos que en el caso de las importaciones paralelas, los productos que se introducen a un país son del titular de la marca, o en su caso, de algunos de sus licenciarios, por lo que se trata de productos genuinos.

Al realizarse la importación pueden invadirse los derechos de algunos de los licenciarios, dando lugar al llamado "mercado gris", que es el que se forma con este tipo de mercancías. Como se aprecia, en este caso no existe engaño al público, ya que se trata de mercancías genuinas que únicamente invaden territorios de licenciario o del propio titular de la marca, que ya no puede hacer nada para impedir el libre tránsito de los productos (por virtud de que ha agotado su derecho al introducir el producto al comercio).

Así pues, el TLC, en lo que hace exclusivamente a importación de productos "piratas, contiene las siguientes reglas:

a) Cada uno de los países deberá adoptar los procedimientos que permitan, al titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que puede producirse la importación de mercancías falsificadas o "pirateadas" relacionadas con una marca o derecho de autor, presentar una solicitud por escrito ante las autoridades competentes, sean administrativas o judiciales, para que la autoridad aduanera suspenda la libre circulación de dichas mercancías. Ninguna parte estará obligada a aplicar tales procedimientos a las mercancías en tránsito.

Cada una de las partes podrá autorizar la presentación de una solicitud de esta naturaleza respecto de las mercancías que impliquen otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan los requisitos de esta regla. Cada uno de los países podrá establecer también procedimientos análogos relativos a la suspensión, por las autoridades aduaneras, de la liberación de mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

b) Con el efecto de implementar un procedimiento como el descrito en el párrafo precedente, se determina que el solicitante presente pruebas adecuadas, a fin de que las autoridades competentes en el país de que se trate cercioren de que, conforme a la legislación interna del país receptor, puede presumirse una infracción a su derecho de propiedad intelectual, y para brindar una descripción suficientemente detallada de las mercancías que las haga fácilmente reconocibles para las autoridades aduaneras.

Las autoridades competentes informarán al solicitante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la solicitud y, cuando así ocurra, el período durante el cual actuarán las autoridades aduaneras.

Como una regla general adicional de cooperación entre los países signatarios del TLC, se dispone que cada uno dará a conocer a los otros países, toda la información relativa a mercancías infractoras de derechos de propiedad industrial.

En términos generales, se observa una enorme influencia de la legislación norteamericana sobre el tema, en las reglas incorporadas sobre el particular en TLC.

Para concluir este capítulo diremos que México su sistema Jurídico en materia de marcas, unicamente contiene disposiciones generales y de nula aplicación para impedir la importación de productos infractores de derechos de marcas.

El primer antecedente que encontramos en nuestra legislación se remonta al 17 de Marzo de 1987, cuando el Ejecutivo Publicó el "Acuerdo que prohíbe la Importación de Mercancías que Ostenten Ilícitamente Marcas Registradas en México". que buscaba precisamente, impedir el ingreso a nuestro país de mercancías infractoras de derechos marcarios.

El espíritu de esta disposición fue retomado por el Reglamento de la ley de Invenciones y Marcas publicado el 30 de Agosto de 1988, que en uno de sus preceptos contiene el mismo supuesto.

Sin embargo, los procedimientos y formularios que presuntamente se debían instrumentar para cumplir con los propósitos de tal disposición nunca fueron implementados, de manera que la aplicación real para impedir el ingreso de mercancías infractoras de derechos de propiedad industrial se redujo a unos cuantos casos aislados.

Y a consecuencia de esto, nuestro país en observancia a las disposiciones del TLC, deberá realizar los cambios y ajustes necesarios para que estos derechos tengan plena eficacia y los titulares nacionales de derechos de propiedad intelectual puedan hacer valer, al menos en forma equivalente a los titulares de los derechos en Estados Unidos y Canadá.

CONCLUSIONES

De todo lo anteriormente expuesto en el presente trabajo me permití concluir lo siguiente:

1.- En cuanto a los elementos esenciales de una marca son: que sea una denominación o una figura o la forma de un objeto o una combinación de los mismos, que sea un signo visible, distintivo y novedoso y, que sirva para identificar los productos o servicios frente a los de su misma especie o clase.

2.- La propiedad inmaterial abarca tanto la propiedad intelectual o derechos de autor, así como la propiedad industrial; ya que ambas ramas, se refieren a obra de inteligencia y del ingenio humano, manifestándose la primera en el campo artístico y científico y la segunda en el campo industrial y comercial.

3.- A los derechos surgidos de la propiedad industrial se les debe clasificar dentro de una categoría distinta a los derechos reales, ya que de acuerdo a un análisis hecho a sus elementos esenciales, las prerrogativas que otorgan los derechos intelectuales (surgidos de la propiedad industrial) son similares, más no idénticos a los surgidos de un derecho real.

Algo que considero sumamente importante ya que lo aborde desde el primer capítulo hasta el último en el que tratamos el TLC, son los signos distintivos como elemento esencial de la marca que de estos concluimos lo siguiente:

4.- En lo que se refiere a las diferentes definiciones que de marca se ha dado, incluyendo la que se da en el TLC y en todas ellas el elemento que coincide es el carácter distintivo. De hecho podemos afirmar que el signo o denominación que carezca de este elemento no puede constituir una marca.

En cuanto al examen de novedad que se lleva a cabo dentro de procedimiento para llevar a cabo un registro de una marca versa precisamente en verificar si el signo o denominación que se pretende registrar como marca no es similar o igual a otro que ya esté registrado o en trámite de registro y ampare los mismos productos o servicios similares, Por ello, si llegara a encontrarse una marca en proceso de registro o ya registradas con esa características, la solicitud será rechazada, y esto, como consecuencia de la falta del elemento distintivo en el signo o denominación a registrar.

5.- Dentro de las funciones podermos decir que la principal es la distintiva, pero no solo entendiéndose como una marca que sea diferente a

las otras de su clase, sino que además de su originalidad o características por sí misma atraiga la atención del público, independientemente de la publicidad difusión que se le dé.

No obstante, considero que dentro de estas funciones debería de incluirse la económica. Aunque de hecho, no podemos afirmar que es indispensable que la marca cumpla con esa función; lo que si es una realidad es el que uno de los propósitos que el titular de la marca espera que ésta cumpla, es la de que le reporte un beneficio económico.

Como analizamos el "uso" que se le da a una marca implica su comercialización , que se use para la venta de un producto o servicio.

6.- El capítulo referente a los caracteres de la marca nos indica qué es lo necesario para que una marca lo sea.

Volvemos a encontrar la noción de distinción y vemos como los problemas conflictos que dentro del derecho Marcario se Sucitan se dan principalmente, respecto de marcas que carecen de este requisito y que por ello crean confusión.

Respecto de la especialidad de la marca es importante destacar que esta característica implica varias acepciones. En primer término va ligado a cierto grado de complejidad que debe de revestir la marca, es decir, que no sea tan simple que llegue a carecer de los elementos necesarios para llamar la atención de público. En el segundo término y de hecho, lo más aplicable, la especialidad de la marca radica en que se limite a una sola clase de productos o servicios.

Respecto de la novedad en la marca e interesante el hecho de que no se permita el registro de marcas; que aunque no lo esten aquí en México, sean ampliamente conocidas en el extranjero pienso que es un requisito vital, porque de no ser así el problema que se crearía sería la confusión respecto de la procedencia del artículo o servicio perjudicando a los consumidores.

7.- Las marcas no registradas, en L. P. I. tenían un alto grado de protección.

Lo anterior, basado en el hecho de que no se permitiera que aquel que le había dado prestigio a dicha marca de un momento a otro fuera privado de ella como consecuencia del registro que de la misma hubiere llevado a cabo un tercero.

De la comparación que se hizo respecto de las disposiciones contenidas en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial y en la Ley de Invenciones y Marcas, respecto de las marcas no registradas, podemos notar que la ley vigente busca ante todo el que el propietario de una marca se someta al procedimiento de registro de la misma. Esto porque la protección que se da al titular de una marca registrada es mayor, además de que se evita en el mercado se ponga en circulación marcas que al no estar debidamente registradas no ofrecen ninguna garantía respecto de la procedencia del artículo y de la calidad del mismo. Un producto que omite el registro de su marca, podría tener entre otras razones, la de ocultar su identidad por no confiar él mismo en la calidad de lo que está ofreciendo.

8.- La legislación mexicana limita la protección que se da a las marcas notorias, principalmente por lo que respecta a los principios de territorialidad y especialidad. Aún cuando nuestro país se encuentra afiliado a organismos internacionales así como a tratados de la misma especie creemos que sería importante el hacer algunas modificaciones a la Ley en el sentido de que marcara excepciones en lo que a las marcas notorias se refiere, a fin de poder dar una protección más amplia y evitar los actos parasitarios, así como la competencia desleal. Es un hecho que

el mismo Convenio de París limita la protección de las marcas notorias al referirse a producto idénticos o similares y por ello también debería de ser modificado. La creación de un registro especial para las marcas notorias no es solo necesario crearlo en cada uno de los países afiliados al Convenio de París, sino que una solución más práctica podría ser la de crear un registro de este tipo a nivel internacional en donde los titulares de este tipo de marcas pudieran registrarlas garantizándoles esto que antes de concederse el registro de una marca en cualquier país se deberá verificar sino se encuentra clasificada como notoria y así evitar la piratería de marcas. Sobre todo se debe de atender a la protección del público consumidor que en última instancia resulta ser el mayor perjudicado al adquirir productos de dudosa procedencia y calidad creyendo que esta comprando mercancías amparadas por el prestigio de una marca notoria.

9.- La ambigüedad que existe en lo que por competencia desleal debe entenderse ha provocado que en muchas ocasiones casos que deberían encuadrarse dentro de esta noción no lo han sido, y por otro lado de la misma manera situaciones que no encuadran dentro de este concepto se le ha atribuido dando lugar a soluciones injustas. Es por eso que el criterio de los juzgadores y de las autoridades al resolver sobre un asunto en el cual

crean que existe competencia desleal debe de ir enfocado a tomar en consideración los usos y costumbres que dentro del comercio son lícitos.

A todo esto como lo señalé sería imposible el de crear una disposición legal que de manera enunciativa abarcará todos los supuestos de competencia desleal pues lo único que se conseguiría con esto sería el limitar a la norma y por lo tanto dejar fuera una gran cantidad de prácticas que dentro del comercio están surgiendo y que muchas de ellas encuadrarían dentro de la noción de competencia desleal.

Por estas situaciones dentro de este capítulo de competencia desleal en el que me remití a la legislación Española y en especial la Ley de Competencia Desleal, la cual nos explicaba junto con la Ley de General de Publicidad lo que se entendía por Competencia Desleal así como por contendiente desleal que creo yo nos sirvió para entender mejor lo que quería transmitir en este capítulo.

Aunque muchos han argumentado que por ser un concepto tan ambiguo resulta también una desventaja el que la autoridad resuelva completamente a su discreción o a lo que ella entendería por esta noción, sería necesario en toda resolución de este tipo se encuentren debidamente fundamentada y motivada para comprobar que efectivamente la conducta de que se trata

encuadra dentro de la competencia desleal; y por lo tanto a fin de impugnar dicha resolución bastaría con desvirtuar las afirmaciones de la autoridad en el sentido de que la conducta de que se trate resulte efectivamente ilícita.

10.- En el último capítulo de este trabajo se tomo el tema de la regulación que van a tener las marcas en los tres sistemas jurídicos de los países contratantes.

Por lo que toca al sistema jurídico mexicano en materia de marcas, unicamente contiene disposiciones generales de nula aplicación para impedir la importancia de productos infractores de derechos de marcas. Así mismo el TLC dedica un artículo completo a determinar que clase de medidas precautorias pueden aplicarse en relación a las infracciones de propiedad intelectual.

Todo lo que se pueda concluir dentro de este último capítulo sería el reforzar lo anteriormente dicho en estas conclusiones ya que México cuenta con una Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial que respalda con mucha energía a los titulares de las marcas, por lo que consideró que si esta dentro de la competencia en esta materia cumpliendo con la exigencia que este TLC requiere por lo que a México el TLC le impone la obligación a nuestro país de realizar el máximo esfuerzo por cumplir con estas reglas lo más rapido posible y siempre antes de tres años a partir de la firma del Tratado.

BIBLIOGRAFIA

1.-NAVA NEGRETE JUSTO
Derecho de las Marcas
EditorialPorrúa S.A.
México 1985.

2.-RANGEL MEDINA DAVID
Tratado de Derecho
Marcario, Editorial
Libros de México, S.A.
México 1960
La Protección de las
Marcas Notorias, "Revista
Mexicana de Justicia"
1984 Vo. II, Oct-Dic-,
editada por la
Procuraduría General de
la República.
La Protección de las Marcas Notorias
en la Jurisprudencia
Mexicana. Jurídica Anuario
del Departamento de Derecho de la UIA;
No. 18, 1986.

3.-RANGEL ORTIZ HORACIO
Conceptos fundamentales
de la Competencia
Desleal, "Revista
Mexicana de Justicia",
Vol. II, Oct-Dic.,
Editada por la
Procuraduría General de la República.

4.-RECASENS SICHES LUIS
Sociología, Editorial
Porrúa, S.A.,
México 1986.

5.-SAINT GAL YVES
La protección de las
Marcas notorias en
el Derecho Comparado.
"Revista Mexicana de la
Propiedad Industrial y
Artística" publicada por
el licenciado David Rangel
Medina, Año XI, México 1973.

6.-SEPULVEDA CESAR,
El Sistema Mexicano de
la Propiedad Industrial,
Editorial Porrúa S.A., México 1981.

7.-ALVAREZ SOBERANIS, JAIME
La Regulación de las
Inveniones de Marcas y
de la Transferencia de
Tecnología, Editorial
Porrúa, S.A.,
México 1989.

8.-GARCIA MAYNES EDUARDO
Introducción al Estudio
del Derecho,
Editorial Porrúa, S.A.,
México 1989.

9.-PINA, RAFAEL DE
Derecho Civil
Mexicano, Volúmen III,
Editorial Porrúa, S.A.,
México 1989.

10.-RANGEL ORTIZ HORACIO
El Uso de la Marca y sus
efectos Jurídicos. TESIS UIA, 1983.

11.-VILLORO TORANZO, MIGUEL
Introducción al Estudio
del Derecho, Editorial
Porrúa, México 1987.

12.-RANGEL MEDINA DAVID
Derecho de la Propiedad
Industrial e Intelectual
Universidad Autónoma de
México, 1991.

13.-DAHER JALIFE MAURICIO
Aspectos Legales de las
Marcas en México,
Editorial Sista, México 1993.

LEGISLACION CONSULTADA

-Ley de Marcas De Fabrica de 1890.

-Ley de Marcas Industriales y de Comercio 1903.

- Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 1928, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1928.
- Ley Propiedad Industrial de 1942, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre de 1942.
- Ley de Invenciones y Marcas de 1976, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Febrero de 1976.
- Reglamento de Invenciones y Marcas de 1976. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de Agosto de 1988.
- Decreto por el que se promulga el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el Día 14 de Julio de 1967, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de Julio de 1976.
- Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de Norte America México y Canadá, Capitulo XVII. (PROPIEDAD INTELECTUAL).
- Ley de Propiedad Industrial Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de Agosto de 1994.
- Reglamento de la Ley de La Propiedad Industrial, Publicado en el Diario Ofial De La Federación el 23 de Noviembre de 1994.

