

EL DERECHO DE MARCAS MEXICANO

David Rangel Medina.

1. Los orígenes.- 1. El Derecho precortesiano. 2. La época colonial. II. Evolución Legislativa.- 3. Códigos Mercantiles. 4. Legislación autónoma. III. Normatividad vigente.- 5. Nacional. 6. Internacional. IV. Adquisición del Derecho a la Marca.- 7. Sistema de la ley mexicana. 8. El uso como fuente de derechos. 9. El registro como fuente del derecho exclusivo. 10. Restricciones al derecho de exclusividad. V. La concesión del registro.- 11. Sistema mexicano sobre registrabilidad de marcas. 12. Lo que puede constituir marca. 13. Tipos de marcas reconocidas. 14. Marcas no registrables. 15. Solicitud del registro y trámite. 16. Principio de la especialidad de la marca. Principio de la territorialidad. 17. Adopción de la especialidad en el sistema mexicano. 18. La situación de las marcas notorias. 19. Clasificación de productos y servicios. VI. Mantenimiento y preservación de la Marca Registrada.- 20. Obligaciones del dueño de la marca. VII. Fenecimiento de la Marca.- 21. Modos de concluir la exclusividad. 22. Procedimiento administrativo. Comentario final.

I. LOS ORIGENES

1. El Derecho precortesiano

Los historiadores describen el notable grado de adelanto que las ciencias y las artes alcanzaron entre los mexicanos antes de la conquista española.

De la avanzada cultura de los pueblos de Anáhuac dan testimonio la industria textil incrementada por el hábil manejo de los telares, que produjo telas de algodón, plumas, pelo de conejo y de ardilla; los admirables trabajos de orfebrería; la fabricación de vasijas de barro para servicio y adornos del hogar, así como los numerosos y variados objetos que los antiguos mexicanos vendían en los mercados.

Sin embargo, el estudio de la reglamentación de los comerciantes al menudeo y de los comerciantes al por mayor, no arroja ningún dato acerca del empleo de signos para distinguir las mercaderías. Por lo mismo, tampoco había entre los antiguos me-

xicanos disposiciones que directa o indirectamente regularan el derecho sobre las marcas en su acepción jurídica¹.

Pese a las consideraciones sobre la concepción de la marca en los pueblos del Anáhuac y de los interesantes sellos y pintaderas que se reproducen como testimonio de sus investigaciones, un distinguido autor opina que “Es indudable que no podemos asignarle a los sellos o pintaderas el carácter de marcas de productos, pero si atribuirles o reconocerles alguna de las acepciones del término marca, pues de acuerdo a sus finalidades, es seguro que constituyen el antecedente de las actuales marcas de control o sellos”².

2. Época colonial

Quienes han estudiado las características del comercio y de la industria de la Nueva España durante la dominación española, presentan un cuadro que explicaría la falta de marcas propiamente dichas en la época colonial de nuestro país y la ausencia por consiguiente, de normas jurídicas protectoras del derecho a la marca tal y como en nuestros días lo entendemos³. Un autorizado investigador afirma que “no se encuentran en las fuentes del Derecho Indiano, normas jurídicas reguladoras de esta materia a lo largo del período colonial”⁴.

Sin embargo, existen datos acerca del uso de marcas y de disposiciones que atañen a las mismas; sólo que se trata de marcas con funciones mucho más restringidas que las que desempeña el signo marcario contemporáneo. En tanto se refieren a las marcas tomadas ya con una finalidad que guarda parentesco cercano con la que hoy se les asigna, pueden mencionarse estos ordenamientos:

— Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la platería por el Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1638,

— Cédula Real del 1º de octubre de 1733 sobre la platería,

— Ordenanzas del Virrey Fuencilara de 1746 estableciendo el empleo de marca obligatoria en las piezas que labren los plateros,

— Ordenanzas de Ensayadores dadas en México el 7 de julio de 1783, confirmadas por el Virrey Matías de Gálvez en diciembre del mismo año⁵.

(1) David Rangel Medina, *Tratado de Derecho Marcario*, Editorial Libros de México, S.A., 1960, págs. 5 y 6.

(2) Justo Nava Negrete, *Derecho de las Marcas*, Editorial Porrúa, S.A., 1985, págs. 3 a 10.

(3) Rangel Medina, ob. cit., pág. 7.

(4) José María Ots Capdequí, *Manual de Historia del Derecho Español en las Indias y del Derecho propiamente Indiano*, Editorial Losada, S.A., Buenos Aires, 1945, pág. 451.

(5) Véase el texto de esas y otras disposiciones similares en las que se alude a las marcas en Lawrence Anderson, *El arte de la platería en México*, Edit. Porrúa, S.A., 1956, págs. 33; 57 a 60; 67 y 68 y 282 a 293.

— Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio libre de España e Indias, de 12 de octubre de 1778, en el que se hace referencia a marcas de control estatal, como las que hoy se designan como “marcas obligatorias”⁶.

— Marcas de fuego usadas por las corporaciones monásticas, en los libros, para cumplir con las bulas expedidas por Pío V y Sixto V, que excomulgaban a los que robasen los libros de las bibliotecas⁷.

Esta práctica tiene interés como un antecedente de las marcas colectivas y constituye una importante muestra de las marcas para impresiones y publicaciones, ya que no sólo señalaban la procedencia del convento o escuela a que el libro pertenecía, sino también indicaban el origen de su fabricación o imprenta⁸.

II. EVOLUCION LEGISLATIVA

3. Códigos mercantiles

Ya en su vida política independiente, México tiene una rica tradición legislativa en el campo de la propiedad industrial, como lo revela un resumen de los textos que ha regido la materia específica de marcas.

Como signo distintivo de la empresa, la marca ha estado reglamentada en México en una primera etapa a través de códigos mercantiles como las Ordenanzas de Bilbao de 2 de junio de 1814, el Código de Comercio de 16 de mayo de 1854 y el Código de Comercio de 15 de abril de 1884⁹.

4. Legislación autónoma

Desde hace una centuria la reglamentación legal de las marcas logró su independencia de dicha codificación comercial, mediante el dictado de los siguientes ordenamientos autónomos:

- Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.
- Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.

(6) Pedro C. Breuer Moreno, *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, segunda Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pág. 13.

(7) Detalles de estos ordenamientos y reproducciones de estos distintivos de los libros indicando su procedencia, puede verse en Rafael Sala, *Marcas de Fuego de las Antiguas Bibliotecas Mexicanas*, Imprenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1925, pág. XII.

(8) Rangel Medina, ob. cit., pág. 12.

(9) Para el texto de la parte conducente y comentarios sobre el régimen marcario, véase David Rangel Medina, *Los signos distintivos de la empresa*, JURIDICA, No. 20, 1990-1991, págs.

- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928.
- Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.
- Decreto de 10 de mayo de 1949 que declara obligatorio el uso de marcas para las medias nylon y de otras fibras artificiales o sintéticas¹⁰.
- Decreto de 22 de septiembre de 1952, que declara obligatorio el uso de marcas en los artículos de viaje, así como en los cinturones, carteras, monederos, etc., que se fabriquen total o parcialmente con piel, en la República¹¹.
- Decreto de 22 de septiembre de 1952, que declara obligatorio el uso de marcas para todos los artículos de plata labrada, plateados o de alpaca, que se elaboren en la República o que se pongan a la venta en ella¹².
- Decreto de 10 de octubre de 1952, que declara obligatorio el uso de marcas para las prendas de vestir¹³.
- Ley sobre el registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas de 28 de diciembre de 1972.
- Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975.
- Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal de 1982, publicada en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1981.
- Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas de 5 de enero de 1982.
- Acuerdo de 12 de marzo de 1987, que prohíbe la importación de mercancías que ostenten ilícitamente marcas registradas en México¹⁴.
- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, de 24 de agosto de 1988¹⁵.

III. NORMATIVIDAD VIGENTE

5. Nacional

De la relación de textos legislativos que se acaba de mencionar, todas las leyes marcarias han sido abrogadas por las que les sucedieron en el orden cronológico en que fueron citadas.

La de 1975 ha sido reemplazada por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991¹⁶; que entró en vigor el 28 del mismo mes y año y a cuyas disposiciones habrá de referirse el presente estudio.

(10) Diario Oficial de 24 de mayo de 1949.

(11) Diario Oficial de 4 de octubre de 1952.

(12) Diario Oficial de 29 de noviembre de 1952.

(13) Diario Oficial de 21 de octubre de 1952.

(14) Diario Oficial de 17 de marzo de 1987.

(15) Publicado en el Diario Oficial de 30 de agosto de 1988.

(16) Publicado en el Diario Oficial de 27 de junio de 1991.

También continúa con vigencia el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, ya que sus disposiciones no han sido derogadas aún por otro que está en preparación.

El Acuerdo de 12 de marzo de 1987 sobre importación de mercancías con marcas ilícitas, igualmente continúa en aplicación.

Asimismo sigue vigente la tarifa de pago de derechos al gobierno por los servicios que presta en materia de marcas. Los conceptos y cuotas correspondientes aparecen en el artículo 66 de la Ley Federal de Derechos reformada¹⁷.

En cambio, todas las disposiciones legales y reglamentarias sobre traspaso de tecnología y uso de marcas han sido derogadas por la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, conforme a su artículo Segundo transitorio.

Y por considerar "que las regulaciones excesivas u obsoletas han impuesto costos elevados e innecesarios, así como barreras de entrada a industrias, desalentando con ello la productividad y propiciando una asignación ineficiente de recursos", los cuatro decretos de 1949 y 1952 que declararon el uso obligatorio de marcas también han dejado de tener vigencia en virtud del Decreto de 12 de septiembre de 1991 por el que se abrogan dichos ordenamientos¹⁸.

6. Internacional

Por lo que respecta al régimen internacional sobre marcas, están vigentes en México los siguientes instrumentos:

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Especialmente los artículos 6, 6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies, 6sexies, 6septies; 7 y 7bis, que versan sobre marcas¹⁹.

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967²⁰.

Tratado sobre la protección del Símbolo Olímpico, adoptado en Nairobi el 26 de septiembre de 1981, por el que México se compromete a rehusar o anular el registro como marca y prohibir la utilización como marca de cualquier signo que contenga el símbolo olímpico²¹.

(17) Publicado en el Diario Oficial de 26 diciembre de 1990.

(18) Publicado en el Diario Oficial de 17 septiembre de 1991.

(19) Decreto de Promulgación de 29 de abril de 1976, publicado en el Diario Oficial de 27 de julio de 1976.

(20) Decreto de 24 de marzo de 1975 por el que se promulga este convenio, publicado en el Diario Oficial de 8 de julio de 1975.

(21) Decreto de 13 de mayo de 1985 publicado en el Diario Oficial de 2 de agosto de 1985.

IV. ADQUISICION DEL DERECHO A LA MARCA

7. Sistema de la ley mexicana²²

Según el sistema mexicano las fuentes del derecho sobre la marca son tanto el primer uso como el registro, y en caso de conflicto entre uno y otro, la solución se dará en favor de quien primero haya adoptado la marca, usándola.

Sin embargo, el derecho de exclusividad sobre el signo marcario sólo se obtiene mediante su registro (art. 87).

8. El uso como fuente de derechos

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial atribuye a la MARCA usada pero no registrada efectos jurídicos en favor de su propietario.

Los derechos del dueño de la *marca no registrada* son los siguientes:

— Derecho de oponer el uso como excepción contra acciones de usurpación por el empleo de una marca igual o parecida a otra registrada con posterioridad a dicho uso (art. 92, I).

— Derecho de solicitar el registro de la marca usada con anterioridad en el caso que se menciona (art. 92, I).

— Derecho de solicitar la nulidad de un registro de marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a la que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada (art. 151, II).

— Derecho de solicitar la nulidad del registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la que haya sido usada en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, si además fue registrada en el extranjero (art. 151, III).

9. El registro como fuente del derecho exclusivo

En cambio, toda la estructura del sistema proteccionista mexicano se apoya en el registro de la marca, el cual es indispensable para que su titular goce de todas las prerrogativas y derechos que pueden clasificarse en los cuatro sectores siguientes:

(22) Para un estudio de los diversos sistemas sobre el nacimiento del derecho sobre la marca en el derecho comparado véase Carlos Fernández Novoa, *Fundamentos de derecho de marcas*, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1984, págs. 69 y sigs., así como Horacio Rangel Ortiz, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Universidad Iberoamericana, 1980, 142 págs., que examina con amplitud el sistema de la ley de 1975, esencialmente igual al adoptado por la vigente Ley de 1991.

a) *En relación con el uso de la marca y la conservación del registro:*

— Posibilidad de usar una marca que corresponde a un extranjero, que esté destinada a aplicarse a productos hechos en territorio nacional, vinculándola a una marca originalmente registrada en México (art. 132).

En este supuesto, el titular de las marcas vinculadas deberá hacer del conocimiento de la Secretaría tal circunstancia (art. 132).

— En los casos en que la misma marca esté registrada en dos o más clases de productos o servicios, la renovación del registro en una de dichas clases permitirá que queden renovados los registros de las demás clases, a condición de que sean pagados los derechos respectivos (art. 135).

— Concesión de licencias de uso de la marca mediante convenio (art. 136).

— Transmisión de los derechos de la marca (art. 143).

— Cancelación voluntaria del registro mediante renuncia al mismo por su propietario (art. 154).

— Defensa del registro marcario en los casos en que sea impugnado por acciones de nulidad, caducidad o cancelación (arts. 193 a 199).

— La recuperación de la marca que haya caducado, mediante una nueva solicitud de registro. No está prevista en la ley, pero tampoco está prohibida.

b) *Acciones contra otros registros marcarios:*

El dueño de la marca registrada puede promover la nulidad de registros marcarios otorgados afectando sus derechos por registros anteriores (arts. 151, I y V, y 155).

c) *Infracciones administrativas:*

— En relación con las infracciones a sus derechos, el propietario del registro está facultado para oponerse a la adopción de la marca en los casos que la ley considera como infracciones administrativas (art. 213, IV, V y VIII).

— También puede solicitar la aplicación de las sanciones previstas por la ley por la comisión de dichas infracciones administrativas (arts. 214, 218 y 219).

— Asimismo, puede solicitar de la Secretaría que lleve a cabo la investigación de tales infracciones, y que se practiquen las visitas de inspección que correspondan (arts. 215 y 203 a 221).

— Igualmente está facultado para reclamar la indemnización por los daños y perjuicios que le ocasionen las infracciones administrativas (art. 221).

d) *Delitos:*

— El dueño de la marca registrada tiene derecho de denunciar al Ministerio Público los hechos que pueden ser constitutivos de los delitos previstos en la ley (art. 223, VI, VII, VIII, IX, X y XI), a fin de que se inicie la averiguación previa y, dentro de ella, se dicten las medidas cautelares que procedan, pida a la Secretaría el dicta-

men técnico respectivo (art. 225), y ejercite la acción penal consignando el asunto a un Juez de Distrito para que se impongan las penas previstas para estos delitos (art. 224).

— En los casos de estos delitos el dueño de la marca podrá demandar de sus autores la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de la comisión de los mismos, independientemente del ejercicio de la acción penal por el órgano competente (art. 226).

10. Restricciones al derecho de exclusividad

El derecho de propiedad que otorga el registro de la marca, está sometido, sin embargo, a las siguientes limitaciones:

— La Secretaría podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio (art. 129).

— También podrá prohibir o regular el uso de marcas registradas, cuando ocurra alguno de los tres supuestos relacionados con prácticas monopólicas, distribución y comercialización de bienes y entorpecimiento o encarecimiento de bienes y servicios básicos, en casos de emergencia nacional (art. 129).

— Se establece la ineficacia del registro de la marca ante el tercero que de buena fe ya explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, con anterioridad al registro (art. 92).

— Otra restricción es la consistente en la libre comercialización, distribución, adquisición o uso del producto al que se aplica la marca registrada, después de que hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el propio titular de la marca registrada o por el licenciataria (art. 92, II).

— Así como la que establece que es ineficaz el registro de la marca para impedir la importación de los productos a los que se aplica, cuando la lleva a cabo cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, según las normas que señalará el nuevo reglamento (art. 92, segunda parte de la fracción II).

— Una limitación más es aquella conforme a la cual la marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas, ya que su uso está reservado a los miembros de la asociación titular de la marca (art. 98).

Por último, en lo que respecta a la leyenda "Marca Registrada", su abreviatura "Marc. Reg.", las siglas "M.R." o la letra (R) dentro de un círculo, su uso es optativo, pero sólo podrá efectuarlo el dueño de la marca en los productos o servicios respecto de los cuales la marca esté registrada (art. 131). Si se usa con productos o servicios no comprendidos en la clase para la que fue expedido el registro, se incurrirá en una sanción administrativa (arts. 213, III y 214).

V. LA CONCESION DEL REGISTRO

11. Sistema mexicano sobre registrabilidad de marcas

Ya se dijo que el derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar de ese derecho, deberá contar con el registro correspondiente.

El sistema de la ley actualmente en vigor, como acontecía con las que le precedieron, consagra por una parte (arts. 88 y 89) el principio de la libre elección del signo marcario, en tanto que dicho signo tenga las características que hagan posible distinguir los objetos y servicios a que se aplique, pero, por otra, excluye de modo explícito aquellos signos que no pueden gozar de la protección de la ley.

12. Lo que puede constituir marca

Al ser definida la marca por la ley como todo signo visible que distinga productos o servicios (arts. 88 y 89), establece una limitación a la posibilidad de que sean registradas las marcas consistentes en sonidos o en olores o gustativas, y presenta en primer término la regla general que permite saber qué signos pueden constituir marcas. Se trata de los que dan satisfacción a las condiciones o funciones, caracteres esenciales y secundarios de la marca²³.

Conforme a este criterio pueden constituir una marca las denominaciones y figuras; las formas tridimensionales; los nombres propios de personas y los nombres comerciales (art. 89).

13. Tipos de marcas reconocidos

De los muy variados criterios que existen para establecer la clasificación de las marcas, la ley mexicana admite los siguientes:

- a) Según el objeto de distinguir las marcas pueden ser de productos y marcas de servicios.

Como ocurrió en todas partes, la legislación tradicional mexicana aludió a las marcas que diferencian un producto de otro, pero siguiendo las corrien-

(23) Para un amplio y detallado estudio de las condiciones de registrabilidad de la marca, véase Rangel Medina, ob. cit., capítulos X, XI, XII y XIII, págs. 171-258.

tes modernas, a partir de la ley de 1975 adoptó el sistema de reconocer como la ley americana, las marcas de servicio²⁴.

- b) Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, el signo distintivo puede ser marca industrial o de fábrica, marca comercial, marca de prestador de servicios²⁵ y marca colectiva²⁶.
- c) Contempladas desde su composición, integración o formación, las marcas pueden ser nominativas o con denominación²⁷; innominadas, figurativas o sin denominación²⁸, mixtas²⁹ y tridimensionales³⁰.

14. Marcas no registrables

Estando apoyado el derecho de uso exclusivo de la marca en su registro, quien quiera gozar de dicha exclusividad tendrá que obtener el registro correspondiente.

Para ello, el interesado antes que todo deberá establecer si el signo que selecciona es de aquellos que efectivamente pueden constituir una marca (arts. 88 y 89).

Pero además, la ley en su artículo 90 contiene un catálogo de signos que no son registrables por incurrir en alguno de los impedimentos siguientes: son impropios por carecer de los requisitos de existencia de la marca; son signos ilícitos o bien son signos engañosos³¹.

15. Solicitud del registro y trámite

En cuanto a los requisitos que debe reunir la solicitud de inscripción de la marca y al procedimiento administrativo que ha de realizarse para lograr el registro, la ley mexicana sigue el sistema de examen previo³².

(24) En la vigente Ley de 1991 se refieren expresamente a esta clase de marcas los artículos 87, 88, 89, I; 90, XVI y XVII; 91, 93, 94, 96, 113, IV; 126, III; 129, 130, 131, 134, 135, 136, 139, 146, 151, II, III y V; 223, VI y XI y 224. Sobre los antecedentes de las marcas de servicio, prácticas de las autoridades administrativas y jurisprudencia de los tribunales mexicanos, véase David Rangel Medina, *Las marcas de servicio*, "Revista mexicana de la propiedad industrial y artística", año IX, núm. 18, julio-diciembre 1971, págs. 169-190.

(25) Artículos 87 y 91.

(26) Artículos 96, 97 y 98.

(27) Artículos 89, I, III y IV; 90, I, IV, VI, XIII, XIV y XV; 113, II y 126, II.

(28) Artículos 89, I; 90, I, IV, XII, XIV y XV; 113, II; 115 y 126, II.

(29) Artículos 113, II y 126, II.

(30) Artículos 89, II; 90, I, III, IV, XIV y XV; 113, II y 126.

(31) El análisis específico y detallado de cada uno de los impedimentos del artículo 90 de la Ley de 1991, que corresponde substancialmente al artículo 105 de la Ley de 1942, puede consultarse en mi libro ya citado, capítulos XV, XVI y XVII, págs. 296-431.

(32) Los diferentes sistemas que ofrece la legislación comparada pueden consultarse en la obra de André Françon, *Cours de la propriété littéraire, artistique e industrielle*, Le Cours de Droit, Paris, 1980-1981, págs. 340 y sigs., así como Yves Saint-Gal, *Marques de fabrique et concurrence déloyale*, J. Delmas et Cie., 5e édit., Paris, 1982, págs. H2, H3 y sigs.

La ley señala reglas expresas acerca de las condiciones de la solicitud del registro, sea para determinar quién puede solicitarlo, bien para saber cómo se solicita, lo mismo que los datos que han de proporcionarse y los documentos que deben acompañarse (arts. 113, 114, 115 y 116).

La solicitud de inscripción de la marca y sus anexos se presentarán en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

En el sistema no se exige el uso de la marca previo al registro (art. 113, III).

Para que se reconozca el derecho de prioridad a que alude el Convenio de París, es necesario invocarlo dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la misma marca en el país de origen (arts. 117, 118 y 126, III).

Se denomina fecha de presentación al día en que se deposita la solicitud dando satisfacción a los requisitos relativos a la aportación de los datos sobre nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, signo que se quiere registrar y productos o servicios a que se aplicará la marca (art. 121). A partir de esta fecha se cuenta el plazo de vigencia de diez años del registro (arts. 95 y 126, IV).

El expediente que se forme con la documentación, que incluye el comprobante de haber sido cubiertos los derechos que marque la tarifa, queda sujeto a un trámite dividido en tres etapas:

- a) El examen administrativo o de forma (arts. 119 y 120),
- b) El examen de fondo, que tiene por objeto saber si la marca está comprendida en lo que la ley estima como registrable y si no tiene alguno de los impedimentos que la propia ley señala para admitir el signo al registro (arts. 122, 123 y 124),
- c) El acuerdo de concesión y requerimiento de pago de derechos por el registro de la marca y la expedición del título, que es la constancia del registro (arts. 125 y 126).

Para combatir la negativa del registro no está previsto ningún recurso administrativo ante la propia autoridad, por lo que el medio de impugnación del acuerdo denegatorio de registro, debe consistir en la promoción de un amparo indirecto ante un Juez de Distrito en materia administrativa.

16. Principio de la especialidad de la marca.

Principio de la territorialidad.

La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. De aquí surge la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercancía, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los produc-

tos para los que fue registrada. Ello quiere decir, en principio, que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase³³.

También rige en materia de marcas el principio llamado de territorialidad, según el cual el ámbito de validez de su registro corresponde al territorio nacional: sus efectos no son para una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras.

Por consiguiente, la validez del registro de la marca en lo que respecta a su duración, derechos que confiere, obligaciones, etc., tiene las dos limitaciones que se mencionan: la que impone el principio de la especialidad por lo que respecta a las mercancías y servicios que protege el registro y la que deriva del principio de territorialidad, por lo que ve al alcance especial o geográfico de sus efectos.

17. Adopción de la especialidad en el sistema mexicano.

La ley mexicana expresamente se refiere a la especialidad como condición propia de un signo para que sea tomado como marca cuando en su artículo 88 define como marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros *de su misma especie o clase* y cuando en el siguiente precepto, el 89, dispone que pueden constituir una marca los signos susceptibles de identificar los productos o servicios a que se aplique, frente a los de su *misma especie o clase*.

En su significado de que la acción del signo se limita al campo de las mercancías iguales o similares, o pertenecientes a un mismo género o a una misma especie, el carácter especial de la marca también lo adopta la ley mexicana cuando exige que los registros de marcas se efectúen bajo el cumplimiento de las reglas concernientes a la clasificación tradicional de productos. Tales reglas son, en resumen:

- la que pregona que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados o clases de productos o servicios (art. 93);
- la que establece que en la solicitud del registro de la marca deben especificarse los productos o servicios a los que se aplicará la marca (art. 113, IV);
- la que dispone que no podrán registrarse marcas idénticas o semejantes a otra ya registrada aplicada a los mismos o similares productos o servicios (art. 90, XVI y XVII);
- la que prohíbe que se aumente el número de artículos que ampara una marca una vez efectuado su registro (art. 94);
- la que señala la similitud de mercancías como uno de los elementos constitutivos de la imitación de marca (art. 213, IV);

(33) David Rangel Medina, *La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana*, "Revista mexicana de la propiedad industrial y artística", año X, núm. 20, julio-diciembre 1972, págs. 183-190.

— la que castiga como delito el hecho de usar una marca registrada sin el consentimiento de su titular en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique (art. 223, VI).

18. *La situación de las marcas notorias*

Pero el principio de la especialidad en la acepción que se menciona, no es absoluto. Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aun tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial³⁴.

Después de abundante jurisprudencia que se produjo durante las leyes anteriores, el artículo 90, fracción XV de la vigente ley de 1991 prohíbe el registro de una marca igual o semejante a una marca notoria, para ser aplicadas *a cualquier producto o servicio* y castiga como infracción administrativa el uso como marca de esas marcas de renombre, sin la autorización del titular. (art. 213, VII).

19. *Clasificación de productos y servicios*

Aun cuando México no es país miembro del Arreglo de Niza para la clasificación internacional de los productos y servicios a los que se aplican las marcas, tal clasificación es la adoptada en este país, según lo dispone el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 que no ha sido derogado³⁵.

VI. MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA MARCA REGISTRADA

Para conservar la vigencia del registro marcario y el disfrute de los beneficios que de él derivan, su propietario está sometido al cumplimiento de diversas obligaciones.

(34) Véanse: David Rangel Medina, *La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana*, "Actas de derecho industrial", año 1984-1985, Tomo 10, pp. 31-60, y Horacio Rangel Ortiz, *La protección de la marca notoria en las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas*, "El Foro", Órgano de la Barra Mexicana - Colegio de Abogados, Octava época, núm. 2, México, D.F., 1988.

(35) Artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 1991: "En tanto el Ejecutivo Federal expide el reglamento de la presente Ley, continuará en vigor, en lo que no se oponga a ésta, el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988".

20. Obligaciones del dueño de la marca

— La marca debe usarse en el territorio nacional, tal como fue registrada. Sin embargo, la ley permite el uso de la marca con modificaciones que no alteren sus características esenciales (art. 128).

La marca debe usarse precisamente como marca y su propietario no debe tolerar que se use y transforme en una denominación genérica. El desacato a esta disposición determina la pérdida del registro mediante la declaración administrativa de cancelación (art. 153).

— Obligación de usar la marca y la verificación del uso atendiendo a estas reglas:

a) si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro, a menos que existan causas justificadas que impidan realizar el uso (art. 130), y

b) la renovación del registro sólo procederá si su titular manifiesta por escrito que ha efectuado el uso en los productos o servicios y que no lo ha interrumpido durante un plazo de tres años o más (art. 134).

Lo anterior significa que es obligatorio el uso de la marca para la conservación del registro.

— Otra obligación consiste en solicitar la renovación del registro dentro de los últimos seis meses antes de concluir el plazo de vigencia, o dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de diez años; de lo contrario el registro caducará (art. 133).

— En cuanto a la renovación de los registros de la misma marca en relación con los cuales se obtuvo la renovación automática (art. 135), para que ésta ocurra será necesario cubrir los derechos correspondientes.

Finalmente, otras obligaciones, que tienen que ver con formalidades registrales, son estas:

— La licencia de uso de la marca, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, deberá ser inscrita en la Secretaría (art. 136), con cuyo requisito se considerará el uso de la marca por el licenciatario como si hubiera sido realizado por el propietario de la marca (art. 141).

— La transmisión del registro también se debe inscribir en la Secretaría, a fin de que pueda producir efectos en perjuicio de terceros (art. 143).

VII. FENECIMIENTO DE LA MARCA

21. *Modos de concluir la exclusividad*³⁶

Las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere el registro marcario son las siguientes:

a) Cancelación del registro, cuando por propia voluntad su titular renuncia al mismo, por escrito y previa ratificación de la solicitud ante la Secretaría (art. 154).

b) Cancelación del registro por dilución, la cual se produce cuando su titular provoca o tolera que la marca se transforme en una denominación genérica de los productos o servicios para los que fue registrada y la marca pierde su carácter distintivo (art. 153).

c) Caducidad del registro, cuando la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, a menos que exista causa justificada a juicio de la Secretaría (arts. 130 y 152, II).

d) Caducidad del registro, cuando no se presenta la solicitud de renovación dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de los diez años de su vigencia, ni dentro del plazo de seis meses posteriores a dicho vencimiento (arts. 133 y 152, I).

e) Nulidad del registro, por concurrir alguno de los motivos previstos por la ley (arts. 151, FRACCIONES I a VI).

22. *Procedimiento administrativo*

La caducidad por falta de renovación opera de pleno derecho, sin requerir declaración alguna por parte de la Secretaría.

En cambio, la caducidad por falta de uso, la cancelación por dilución y la nulidad deberán ser decretadas ya sea de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión, así como por el Ministerio Público Federal, cuando tenga interés la Federación (arts. 155 y 188), dentro de un juicio administrativo regulado en sus etapas procesales por la ley (arts. 155, y 187 a 199).

Corresponde a la Secretaría conocer de dicho procedimiento y dictar la resolución respectiva, en contra de la cual no cabe ningún recurso administrativo, sino el juicio de amparo indirecto (arts. 155 y 200).

(36) Aun cuando referida a la Ley de 1975, substancialmente tiene aplicación y utilidad sobre el tema la monografía de Alfredo Rangel Ortiz, *Modos de concluir el derecho a la marca*, Universidad Iberoamericana, 1984, 120 págs.

COMENTARIO FINAL

Mediante una información objetiva, a base de datos expuestos en forma sintética pero sistematizada, en el curso de este trabajo se ha pretendido brindar un panorama global del sistema protector de las marcas que impera en México.

Dada la muy reciente fecha de iniciación de la vigencia de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, sin conocer su aplicación sería prematuro formular apreciaciones o conclusiones valorativas en su torno.

Se espera, sin embargo, haber alcanzado aquel propósito de dar una idea clara de las características del Derecho marcario de mi país.