

La marca: revisión cronológica de su conceptualización y registro en la legislación mexicana relativa a la propiedad industrial

The brand: chronological review of its conceptualization and registration in the Mexican legislation relative to industrial property

123

Patricia Guadalupe Luna Sánchez
Universidad Anáhuac Querétaro
plunasanchez@gmail.com

RESUMEN

En el presente artículo se parte del concepto capital simbólico de la empresa, para comprender la función de la marca en ese activo, además de revisar la dualidad signo-símbolo en la marca. Como antecedentes se expone brevemente el surgimiento del registro de marca en países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos, para después abordar el caso de México. Por último, se presenta un análisis cronológico de la legislación sobre propiedad industrial que ha existido en nuestro país, con atención especial en el registro de marca, con el objetivo de identificar la evolución del procedimiento además de observar los cambios en la conceptualización de lo que es una marca.

Palabras claves: marca, concepto, propiedad, registro, legislación.

ABSTRACT

In this article, we start from the symbolic capital concept of the company, to understand the function of the brand in that asset, in addition to

reviewing the duality of the symbol sign in the brand. As background, the emergence of trademark registration in countries such as France, England and the United States is briefly exposed, and then the case of Mexico is addressed. Finally, to carry out a chronological analysis of the industrial property legislation that has existed in our country, with special attention to trademark registration, in order to identify the evolution of the procedure in addition to observe changes in the conceptualization of the which is a brand.

Keywords: brand, concept, property, registration, legislation.

124

Actualmente la marca comercial es un ente dinámico que amplía constantemente su significado. En el presente texto se analiza cronológicamente su conceptualización en la legislación mexicana referente a la propiedad industrial y al registro de marca. Se inicia el tema definiendo el concepto capital simbólico utilizado en la literatura del ámbito de la administración de empresas, para asociar a la marca como un signo y símbolo distintivo de la empresa. A manera de antecedentes se revisa de manera breve el arranque del registro de marca en países pioneros como Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Posteriormente se abordan algunos conceptos y antecedentes respecto a la propiedad industrial en nuestro país, para después cumplir con el objetivo de exponer cronológicamente la evolución que ha tenido en la legislación mexicana el registro de marca y la conceptualización de esta. Para ello se localizaron y revisaron las diversas leyes que han existido en nuestro país desde finales del siglo XIX y hasta nuestros días, relacionadas con la propiedad industrial. En México son muy pocos los trabajos que, desde la perspectiva de la historia empresarial, están interesados en el análisis de la propiedad intelectual industrial con atención en las marcas.

Para entender el concepto de capital simbólico de la empresa, hay que apuntar que la Semiología considera que el signo es el significante, es descriptivo y mantiene relación de semejanza con lo que representa, en tanto que el símbolo es el significado, es la idea que tenemos de algo, es una imagen conceptual, una representación de la realidad por una convención socialmente aceptada. Pierre Bourdieu refería en la década de los años noventa del siglo pasado, que los actos simbólicos

suponen actos de conocimiento y reconocimiento, actos cognitivos por parte de quienes son sus destinatarios, y para que se dé un intercambio simbólico es necesario que las partes tengan categorías de percepción y valoración idénticas. Así, el acto simbólico es una particularidad que, al ser percibida por agentes sociales con las categorías adecuadas de percepción y valoración, les facilita conocerla y reconocerla de manera eficiente. Propiedad que responde a expectativas colectivas socialmente constituidas que ejercen un tipo de acción a distancia, sin contacto físico (Bourdieu, 2012, pp. 95, 97).

Desde la perspectiva empresarial, Johan y Göran Roos, Nicola Dragonetti y Leif Edvinsson exponen en su obra *Capital intelectual. El valor intangible de la empresa* (2001), que el aspecto cultural corresponde al capital organizativo en una empresa y engloba una serie de ritos, símbolos y normas que determinan tanto la organización como sus activos físicos como pueden ser las instalaciones, los productos, los logos y las marcas. Señalan los autores que la cultura se genera a través de las constantes interacciones entre los individuos de la empresa. Así, esa cultura puede reflejarse en el modelo de dirección y en la motivación de los empleados para lograr objetivos (Roos, Dragonetti y Edvinsson, 2001, p. 86). Apuntan los académicos que los símbolos son parte importante de la cultura y definen al capital simbólico de la empresa como:

[...] el crédito que tiene una compañía al afirmar su propia visión de la realidad y su propia posición en esa realidad, en tanto que los otros jugadores la consideran aceptable y legítima. El capital simbólico es una mezcla de reconocimiento y de historia, utilizados para influir en la percepción y en el sentido de las actividades de otros actores. Esta forma de capital se origina de la capacidad de la compañía para elaborar una visión de la realidad lo suficientemente sólida, de modo que los empleados, clientes, proveedores, etcétera, la acepten. Es resultado de una motivación individual y organizativa, así como una actividad cognitiva en la creación de símbolos (Roos, Dragonetti y Edvinsson, 2001, p. 87).

Roos, Dragonetti y Edvinsson, consideran a la cultura como un elemento más del capital organizativo, con un mayor valor en las relaciones internas de la empresa. En este aspecto creo que, si bien se consolida la cultura empresarial al interior de la organización, tiene una exposición relevante hacia el exterior de ésta. Por tanto, muchas veces los elementos que integran la marca, como el nombre, el logo, el isotipo, el eslogan, entre otros, resultan adecuados para sintetizar el capital simbólico de la empresa, en tanto que su registro, ante la autoridad competente, legaliza su propiedad y uso exclusivo.

126

Las marcas han evolucionado a través del tiempo e intentan captar cada día más la atención. Teresa Sierra (2017) apunta que las marcas han ido superando al producto que representan, alcanzando un nivel más abstracto. Señala que, si bien los productos se hacen en las fábricas, las marcas se construyen en la mente, de ahí su función simbólica. En la actualidad las marcas desempeñan un papel importante tanto para los clientes, como para aumentar el valor financiero de las empresas. Análisis empresariales relacionan el valor de la marca desde la perspectiva del cliente con los resultados económicos conseguidos durante determinado periodo. La marca en su origen era un distintivo elemental para identificar, después pasó a ser un factor de diferenciación con la competencia, y actualmente la marca se ha convertido, de acuerdo con lo señalado por Sierra, en un elemento de identidad del producto o servicio, lo que crea un puente de emociones con el consumidor.

En esta fase es cuando la marca se considera un activo para las compañías y da lugar al concepto de capital de marca. Por lo tanto, las marcas juegan un papel debido al rendimiento del producto, a la vez que desempeñan un papel simbólico en relación con lo que representa en la mente del consumidor. La experiencia es fundamental para la toma de decisiones del cliente al momento de escoger. Hoy en día los consumidores también esperan que las marcas aporten valores (Sierra, 2017). Puede considerarse que este concepto se refiere, en parte, a una mayor conciencia de que las empresas y las marcas asuman una responsabilidad social y ambiental.

ANTECEDENTES DEL REGISTRO DE MARCA EN OTROS PAÍSES

Una vez comentado el rol simbólico de la marca, se aborda a manera de antecedente el tema de registro de marca, para ello se retoman algunos datos históricos referentes a Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, como países pioneros en implementar ese procedimiento. Escritores contemporáneos como Paul Duguid (2008), han analizado el proceso de propagación internacional de las marcas durante el siglo XIX. Él afirma que los franceses tuvieron marca registrada mucho antes que Gran Bretaña y los Estados Unidos, estos países sólo adoptaron el derecho de marcas después de firmar cláusulas en los tratados diplomáticos con Francia. Considera Duguid que los historiadores de negocios han dado más atención a la historia de las marcas que a la historia del derecho de marcas, y que por lo regular han concentrado sus estudios a nivel nacional. En tanto que los historiadores económicos han sido más internacionales, al contrastar los regímenes de propiedad intelectual de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. El experto antes mencionado, intenta mostrar que en cierto grado el derecho anglosajón era internacional antes de ser nacional. Argumenta que el aumento del comercio internacional en el siglo XIX tuvo un proceso similar sobre las marcas registradas. Por un lado, el creciente comercio impulsó a los países importadores a tomar medidas contra marcas de mercancías extranjeras. Por otra parte, los países exportadores buscaban la protección adecuada de sus productos contra las imitaciones en los mercados extranjeros (Duguid, 2008, pp. 3-5).

127

Los franceses en 1857 habían establecido una ley tan firme que sobrevivió con sólo cambios menores durante otro siglo. Por contraste, el Parlamento británico y el Congreso de los Estados Unidos lograron producir una ley hasta la segunda mitad del siglo diecinueve. Duguid observó en su estudio cómo los mercados y los gobiernos se vieron obligados a considerar los derechos y las responsabilidades de los extranjeros en casa y de los ciudadanos en el extranjero. A este respecto, los gobiernos se sintieron cada vez más obligados a iniciativas internacionales. En con-

secuencia, el Reino Unido y los Estados Unidos, que habían sido lentos en responder a la presión política interna, se vieron obligados por presión externa y diplomática, en particular de Francia. Para explicar cómo Francia podría desempeñar este papel central, el autor expuso el desarrollo de su derecho de marcas y contrastó su progreso con los problemas experimentados por el parlamento inglés y el congreso norteamericano (Duguid, 2008, p.6).

128

Nos recuerda Duguid que las marcas y las leyes sobre el registro de marca, precedieron y luego acompañaron los grandes cambios industriales de finales de siglo XIX, en Europa en las décadas de 1850 y 1860, y en América entre 1870 y 1880. Señala que la historia sugiere que la política de Libre comercio ayudó a reducir barreras, y que la elaboración de tratados fue importante en la apertura y regularización de los mercados. Apunta también que la historia del derecho aporta a la historia de los negocios, la diplomacia y la legalidad de marcas. Contrario al estereotipo que se tiene de los Estados Unidos y la Gran Bretaña, los franceses tomaron la delantera, redactaron informes pragmáticos y leyes fuertes, y dispusieron sus términos y condiciones a un número cada vez mayor de países. Los franceses no fueron sólo creativos con derechos de autor y de diseños, sino que jugaron un papel importante para la internacionalización de las leyes en estas áreas. Los franceses forjaron sus leyes en la práctica, cambiándolas cuando consideraban necesario. Por su parte, los británicos tardaron en actuar, mientras que la mayoría de los países comerciales los dejaron atrás (Duguid, 2008, pp. 31-32).

Durante la llamada Segunda revolución industrial, en el último cuarto del siglo XIX, período que transformó la economía de los Estados Unidos y les dio poder a los productos de marca, era muy confusa la ley de marcas, regida en parte por el derecho común, por la ley estatal, y por la ley federal. Desde 1881, la ley federal protegía sobre todo a empresas extranjeras, a tribus indígenas y a empresas estadounidenses dedicadas al comercio internacional. Puede considerarse débil el sistema, pero era bastante bueno para el mundo de las marcas que se

desarrollaron bajo su normatividad. En 1875, cuando los británicos finalmente modificaron su ley, un documento publicado por la Sociedad de las Artes refería lo extraño que era que la más grande nación comercial en el mundo hubiera estado tan atrás en la protección de intereses propios y particulares. La declaración tenía por objeto estimular al país para pasar a la acción, pero indirectamente planteaba la cuestión de cómo tal grandeza se había logrado sin ello. En el caso de los Estados Unidos es posible que estuviera protegido por el régimen internacional. Esta explicación revela el aspecto internacional del derecho de marcas, que generalmente no existía respecto a datos basados en esa nación (Duguid, 2008, pp. 32-33).

Al inicio de la década de los años noventa del siglo xx, artículos como el publicado por Mira Wilkins, historiadora norteamericana de economía y negocios, hacían referencia a la marca y su registro de propiedad como un activo intangible, importante en el origen y durante el desarrollo de las empresas. La autora utiliza conceptos como marca, marca distintiva, nombre comercial o nombre de la empresa, y señala que la empresa debe atraer a sus consumidores hacia un nombre, de lo contrario la publicidad sería ineficiente. Refiere la historiadora que las marcas no son nada nuevo, pues vestigios arqueológicos de la antigua Grecia muestran signos o marcas que identificaban al productor de ciertos objetos. Entonces la relación productor-comprador era tan cercana que no era necesaria la defensa legal de la propiedad intelectual. Sin embargo, al paso de los siglos, al distanciarse el productor del comprador, el nombre y la reputación se convirtieron en derechos de propiedad intangible que requerían apoyo legal (Wilkins, 1992, pp. 67-68).

Wilkins apunta en ese artículo que la marca o denominación comercial requiere de un respaldo legal al igual que las invenciones. La necesidad de definir y defender en los tribunales las marcas -como un derecho de propiedad empresarial- se convirtió entonces en una característica significativa de la empresa de los siglos xix y xx. Que la marca indica diferencias, informa al consumidor y le ayuda a responder a interrogantes, dando énfasis la autora, que el uso histórico de las marcas en

Estados Unidos es para identificar la calidad del producto, y la iniciativa de registro de la marca es casi siempre del fabricante y en algunas ocasiones del comerciante (Wilkins, 1992, pp. 68-72).

130

En los Estados Unidos de Norteamérica, la primera legislación federal sobre marcas fue aprobada en 1870. Esa ley otorgó al titular de la marca el derecho exclusivo a utilizar las marcas registradas bajo ciertas normas. La ley de 1870 y la posterior enmienda de 1876 fueron declaradas inconstitucionales. La Suprema Corte de ese país señaló que la legislación confundía el tema de las marcas comerciales con el de los derechos de autor y las patentes. La marca era un símbolo distintivo de un producto existente. Referían en ese entonces que la marca “No requiere fantasía, ni imaginación, ni genio, ni pensamiento laborioso. Simplemente es la prioridad de la apropiación” (Wilkins, 1992, pp. 73- 74). El Tribunal Supremo de Estados Unidos definió la marca como un derecho de propiedad e indicó que los daños y perjuicios podrían ser recuperados mediante una acción legal. En 1879, la marca se aceptaba generalmente como un derecho de propiedad que no podía existir separado del negocio. Como ya se mencionó, hasta antes de 1905, en Estados Unidos sólo las marcas utilizadas en el comercio exterior o el comercio con las tribus indígenas podrían ser registradas bajo la ley federal. En 1905, el Congreso norteamericano promulgó una ley de marcas que abarcaba el comercio entre los estados, así como con los países extranjeros y las tribus originarias. En cuanto a la vigencia de registro, afirma la articulista que bajo la ley de 1881 había sido por 30 años; y con la ley de 1905 disminuyó a 20 años, aunque había posibilidad de renovarse. Bajo una enmienda de 1920, el registro fue a perpetuidad, a menos que se cancelara. En 1946, el Congreso norteamericano aprobó la Ley Lanham, que modificó la ley normativa de la marca, aclarando las definiciones de una marca y desarrollando normas a la competencia desleal. En virtud de la Ley Lanham hubo posibilidad de registro por períodos adicionales de 20 años. Para 1988, se redujo a diez años con la renovación totalmente posible, además permitió a las compañías pro-

teger una nueva marca hasta por tres años antes de usarla. En cuanto al número de registros de marca en los Estados Unidos, refiere Wilkins que, durante los nueve años de existencia de la ley federal de 1870, se registraron unas 8 mil marcas; entre 1881 y 1905 más de 300 mil marcas (un promedio de 12 mil 500 por año); en el año de 1906, 10 mil 568 marcas fueron registradas; y durante la década de los años veinte cada año había un promedio de 10 mil marcas registradas (Wilkins, 1992, pp. 75- 77). La tendencia anual de registros de marca se mantuvo.

Así, muchas grandes empresas estadounidenses acudieron a los tribunales para proteger su activo intangible. A mediados de 1902, estaba bien establecido por los tribunales que: “el propietario de una marca, que gasta grandes sumas de dinero en hacer su marca conocida entre el público como un símbolo y garantía de la excelencia de la calidad del producto, debía recibir la misma protección de los tribunales para su inversión en la publicidad de su marca, como por la inversión en plantas industriales” (Wilkins, 1992, pp. 77-79). A principios de los años veinte, la mayoría de los asuntos respecto al nombre comercial habían sido esclarecidos en los tribunales, y casi todas las grandes empresas estadounidenses conocían su valor

Wilkins señala que la validez de una marca es confirmada por el registro, pero su uso es superior a su legitimidad. Una marca es mucho más difícil de copiar legalmente. Así, la marca no sólo protege a la empresa que ha invertido en el desarrollo, promoción y publicidad de un producto, sino que además protege y le da información al comprador. La protección de las marcas proporciona incentivos para que la empresa mantenga la calidad, lo que redundaría en beneficio al consumidor (Wilkins, 1992, pp. 80-81). Anunciar el nombre comercial era la única manera de atraer compradores a la empresa. Era imposible promover o hacer publicidad de una abstracción, tenía que haber un nombre de identificación. Afirmar la académica que las reputaciones se construyen y mantienen sobre el historial de la empresa. Las marcas de fábrica identifican mercancías y servicios con los estándares verificables de la calidad.

Por lo general, los productos con reconocimiento de nombre son más caros que los genéricos o que productos en los que la marca comercial aún no se ha hecho famosa (Wilkins, 1992, pp. 82-87).

Mira Wilkins concluye que a finales del siglo XIX y principios del XX, la empresa aportó muchos productos nuevos, entonces el Congreso de los Estados Unidos y en particular los tribunales, proporcionaron protección legal para el uso exclusivo de marcas, nombres comerciales, nombre de empresa. Las marcas con respaldo legal se convirtieron en activos intangibles esenciales, proporcionando la base para el surgimiento de la empresa moderna. La contribución fundamental de la marca a la empresa fue que generó ganancias al crear la oportunidad de grandes ventas durante largos períodos. Sin la marca, la introducción y aceptación por los compradores de productos nuevos comercializados a largas distancias habría sido imposible. La marca, al reducir los costos de la información, generó eficiencias en la producción y distribución. Termina Mira apuntando que no fue casualidad que la protección legal de la marca coincidió con el surgimiento de la gran empresa del siglo XIX. Las marcas hicieron realidad la aparición, existencia y continuación de empresas (Wilkins, 1992, pp. 87-88).

132

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL REGISTRO DE MARCA EN MÉXICO

A lo largo de los años, varios factores han determinado la evolución de la ley mexicana en cuanto a la Propiedad Industrial. Las reformas iniciales respondían a deficiencias administrativas de la ley existente o a políticas respecto a la propiedad industrial extranjera, mientras que las leyes de 1890 y 1903 fueron producto de cambios en la economía mexicana, en particular por sus relaciones comerciales con otros países. Hasta 1890 la ley no preveía mecanismos eficaces de defensa contra infractores, fue a partir de la Ley de 1903 que se describieron los procedimientos, modificándose inclusive el Código Penal Federal relativo a la propiedad industrial. Con la

adhesión al Convenio de París en el año de 1903, México estableció la Oficina de Patentes y Marcas. A partir de la Ley de 1942 los ordenamientos relativos a marcas y patentes aparecen en un mismo cuerpo legal como actualmente lo contempla la Ley de la Propiedad Industrial. La diversificación de las relaciones económicas y comerciales internacionales exigió el establecimiento de nuevos mecanismos de cooperación internacional, y de un esfuerzo para armonizar las diversas legislaciones. La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI) que entró en vigor el 28 de junio de 1991, estableció las bases para que en las actividades industriales y comerciales se pudiera dar un perfeccionamiento de sus procesos productivos; se impulsara el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios a favor de los consumidores; y se ofreciera un marco legal adecuado a la propiedad industrial. En tanto que la Ley de la Propiedad Industrial de 1994 publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial”, entre las cuales se incluyó el cambio del nombre de esa ley, denominada a partir de entonces, como Ley de la Propiedad Industrial (LPI) (*Informe Anual IMPI, 1994-1996*, pp. 4-8). Posteriormente ha habido diversas reformas a esa ley como se detalla en el texto.

133

En México, hoy en día, la autoridad capacitada en materia de Propiedad Industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El cual es un organismo descentralizado con personalidad jurídica propia. Él tiene las facultades de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial (LPI) de tramitar, y en su caso otorgar, títulos de propiedad industrial; aplicar medidas provisionales, resolver y sancionar procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación e infracción referentes a los derechos de propiedad industrial; así como emitir dictámenes técnicos en materia de algunos delitos respecto a la propiedad industrial (Magaña, 2011, p. 11). El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se creaba el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En cuanto a los vínculos de México con el extranjero en materia de Propiedad Industrial, en 1883 se firmó en París el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP). México forma parte de ese Convenio desde el 7 de septiembre de 1903. De igual manera suscribió la enmienda que se realizó en Estocolmo, Suecia, el 26 de julio de 1976. Ese convenio representa el primer gran acuerdo internacional, mediante el cual se resuelven problemas derivados de la territorialidad respecto a la Propiedad Industrial. Es una legislación internacional a la que se someten voluntariamente los países. Respecto al tema de las marcas, el 15 de junio de 1957 se firmó el Arreglo de Niza (AN), relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas. México se incorporó al AN el 21 de marzo de 2001. El Arreglo de Niza es un acuerdo para clasificar los productos o servicios de diferentes rubros y clases para identificar su registro. Esa clasificación internacional para el registro de marcas es revisada periódicamente por un comité de expertos (Magaña, 2011, pp. 2, 7).

El *Informe Anual* del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial correspondiente a los años 1994-1996, exponía que la protección al ingenio y a la creatividad es una práctica no reciente, y que son derechos que recaen exclusivamente sobre bienes intangibles. El cambio económico y tecnológico conocido como la Revolución Industrial que se originó en Inglaterra determinaron que a mediados del siglo XVIII se elaborara en ese país un documento con la palabra *patente* en referencia a derechos reales con criterios estrictos para su otorgamiento y vigencia. En cuanto a las creaciones artísticas y literarias, se considera que su protección se presentó a partir del invento de la imprenta, la cual posibilitó una difusión con mayor alcance de obras. En referencia a la protección en el uso de los signos distintivos, se puede considerar que se generalizó en el siglo XIX con el surgimiento de la producción en serie y el capitalismo de mercado, cuando la distinción de los productos mediante signos, símbolos o palabras, sería cada vez más importante para la competencia en el mercado (*Informe anual* IMPI, 1994-1996,

p. 3). El IMPI definía en la década de los noventa a la propiedad industrial como “un derecho patrimonial de carácter exclusivo, que otorga el Estado por un tiempo determinado a personas físicas o morales que realizan invenciones o innovaciones; así como aquellas personas que adoptan signos o símbolos comerciales para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado” (*Informe Anual IMPI, 1994-1996*, p. 4).

La Ley de Propiedad Industrial vigente en nuestro país (2018) abarca: invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales; patentes; marcas, marcas colectivas y de certificación, marcas notoriamente conocidas o famosas, avisos comerciales, nombres comerciales, registro de marcas; denominación de origen; circuitos integrales. En el siguiente apartado nos concentraremos principalmente en lo relativo a las marcas.

135

REVISIÓN CRONOLÓGICA DEL REGISTRO DE MARCA EN MÉXICO

A continuación, se presentará la evolución del registro de marca en México y su conceptualización, para conocer al final la definición más reciente plasmada en la Ley de Propiedad Industrial vigente. Para este apartado, se localizó y revisó la legislación que ha existido en México respecto al registro de marcas, desde el siglo XIX y hasta nuestros días, para detectar en lo posible, aspectos puntuales como la definición de marca, los requisitos para el registro, la vigencia, los costos del trámite, etcétera, para observar los cambios y permanencias.

El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) refiere que en México el primer ordenamiento jurídico en materia de propiedad industrial relacionado con invenciones fue el Decreto de las Cortes Españolas, expedido el 2 de octubre de 1820. Más de una década después, el 7 de mayo de 1832, apareció la primera ley mexicana en la materia que fue la Ley sobre el Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún Ramo de la Industria. De esos años se tiene también registro de

una publicación llamada “Gaceta”, como medio de comunicación oficial en materia de propiedad industrial (*Informe Anual*, 1994-1996, p 4).

De acuerdo con el documento *Registro e inventario de marcas* elaborado por la Oficina de Patentes y Marcas de 1873 a 1889, en el que se enlistan una serie de registro de marca de fábrica, consta que el 4 de julio de 1873 fue realizado el primer registro por los señores A. González y M. Delgadillo en la Ciudad de México, para distinguir cigarros y puros con dos marcas: “Los Orizaveños” y “Monzón”. Ese mismo año se realizaron otros dos registros de marcas de fábrica: en el mes de noviembre la marca de cigarros “La bola sin rival”, por P. Munguía e hijo; y en septiembre la marca de cigarros “La Carmencita” por José Beatriz Mangas en la ciudad de Mérida en Yucatán (ver Cuadro I). En esa publicación, ubicada como la más antigua en la sección de Gacetas del IMPI, se pueden revisar los 539 registros de marcas de fábrica o de comercio realizados en México entre 1873 y 1889 (pp.1-2). El mayor número de marcas registradas en esos años corresponden a productos como cigarros, puros y fósforos. Se puede observar que algunos empresarios realizaron diversos registros de marcas como Posada y Basagoiti, o bien la misma marca registrada dos veces, como la marca El Borrego, primero por Íñigo Noriega en 1877 y después por su hijo Remigio Noriega en 1880. El primer registro de un extranjero correspondió A. Vogeler & Cía, con “Aceite San Jacobo”, de Maryland, E.U.A., con fecha 15 de mayo de 1882.

136

CUADRO I. PRIMERAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO REGISTRADAS EN MÉXICO ENTRE 1873-1881

No.	Propietario	Marca	Producto	Ciudad	Fecha
1	González M. Delgadillo	Los Orizaveños Monzón	cigarros y puros	México	4 julio 1873
2	P. Munguía e Hijo	La Bola Sin Rival	cigarros	México	13 nov. 1873

3	José Bearíz Mangas	La Carmencita	cigarros	Mérida	13 sep. 1873
4	Donato González	Los Aztecas	cigarros	México	5 abril 1876
5	Ramón Balsa Francisco del Río	La Prueba La Legitimidad	cigarros	Veracruz	5 dic. 1877
6	Íñigo Noriega Mendoza	El Borrego	cigarros	México	14 dic. 1877
7	Bernardo Ponce y Font	La Colmena	fósforos	México	29 abril 1877
8	Cámara y Hermano	El Porvenir	fósforos	México	29 abril 1878
9	José Simeón Rioverde	Cigarros de La Gran Duquesa	envases para tabacos labrados	México	12 sep. 1878
10	J. J. Navarrete	El Fígaro	envases para tabacos labrados	México	25 sep. 1878
11	Adolfo Rivas y Compañía	La Oriental La Habana	cigarros	Mérida	21 nov. 1879
12	Remigio Noriega	El Borrego	puros y cigarros	México	30 enero 1880
13	Ignacio R. Ferrer	La Flor de Tabasco	chocolate	México	20 julio 1880
14	Julio L. Uthink y Farías	El Czar María Antonieta	cigarros	Orizaba	25 abril 1881
15	Manuel Rivero	El Czar	cigarros	México	29 abril 1881

FUENTE: OFICINA DE PATENTES Y MARCAS Archivo (1873-1889). *Registro e inventario de marcas*. Núm. 1: México. PDF (Consultado el 16 de junio de 2017).
 RECUPERADO de: <http://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/descargaEjemplares.jsf>

Por lo que respecta a las marcas, la primera reglamentación se encontraba en los artículos 1418 a 1423 del Código de Comercio promulgado el 20 de abril de 1884, con el objetivo de proteger el nombre del comerciante o prestador de servicios (*Informe Anual*, 1994-1996, p 4). Posteriormente, a través de un texto publicado por la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria en 1892, se especificaba que el 28 de noviembre de 1889, el entonces Presidente de la República, general Porfirio Díaz, había dado instrucciones al Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, general Carlos Pacheco, para que se imprimiera, publicara y circulara la Ley de Marcas de Fábrica. Dicha ley constaba únicamente de 19 artículos. El artículo 1º señalaba: “Se considera marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial”. En los siguientes artículos se especificaba: que la protección de esa ley a las marcas industriales o comerciales sólo ampararía a productos fabricados o vendidos dentro del país. No se considerarían como marca la forma, el color o locuciones que no constituyeran el signo determinante de la especialidad del producto. Cualquier propietario de una marca de fábrica, nacional o extranjero residente en México, podría adquirir el derecho exclusivo de usar una marca en la República Mexicana. Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica el interesado debía acudir personalmente o mediante un representante legal a las oficinas de la Secretaría de Fomento y presentar dos ejemplares de la marca a través de un dibujo o grabado, y en caso de que tuviera alguna particularidad entregaría aparte los pormenores con figuras a detalle y una leyenda explicativa. El trámite también debía indicar el nombre de la fábrica y su ubicación, el nombre y domicilio del propietario y el género de comercio o industria. Un extranjero no residente en México sólo podría registrar una marca si lo había hecho previamente en su país de origen. Además, el primer individuo que hubiera hecho uso legalmente de una marca sería el único que podría adquirir su propiedad (Secretaría de Fomento, 1892, pp. 6-7).

El texto de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria publicado en 1892, antes citado, también refería que la propiedad exclusiva de la marca sólo podría ejercitarse por declaración hecha por la Secretaría de Fomento una vez cumplidos todos los requisitos, bajo responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de los derechos de terceros. Para lo cual se mandaría publicar la solicitud, por si existiese alguna oposición. Las marcas de fábrica sólo se transmitirían junto con el establecimiento cuyos productos distinguieran. En cuanto a la vigencia de la propiedad se especificaba que era indefinida, y sólo se consideraría como abandonada en caso de clausura o falta de producción de la fábrica o negociación. El registro de marcas de fábrica se concentraría en la Secretaría de Fomento, donde el interesado podría solicitar una copia certificada del registro. También se afirmaba que se declararía falsificación de marca de fábrica cuando se usaran marcas que fueran una reproducción exacta de otra cuya propiedad ya estuviera registrada o cuando la imitación fuera con identidad casi absoluta y por tanto susceptible de confundirse. Siempre y cuando se aplicase la marca a objetos o productos de la misma industria o comercio. Las penas por falsificación quedarían sujetas al Código respectivo. Por último, el artículo 19º establecía que los dibujos y modelos industriales también quedaban comprendidos en esa Ley de Marcas de Fábrica, la cual había entrado en vigor el 1º de enero de 1890 (Secretaría de Fomento, 1892, pp.8-9).

139

De acuerdo con el texto publicado en 1904, “Ley de Marcas Industriales y de Comercio”, en *Colección de leyes federales vigentes, sus reglamentos y circulares sobre minería, patentes de invención y marcas industriales y de comercio, arreglada y anotada*, el 25 de agosto de 1903, el general Porfirio Díaz dio orden al general Manuel González de Cosío, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento Colonización e Industria, para que se publicara y circulara la nueva Ley de Marcas Industriales y de Comercio, la cual entraría en vigor el 1º de octubre de 1903, derogando en su artículo 93º la anterior ley del 28 de noviembre de 1889, así como una reforma que se había realizado el 18 de diciembre de 1897. En ocho capítulos y 93 artículos se ampliaba y afinaba la legislación

referente al registro de marcas en México. Se referían en los capítulos diversos aspectos como: la definición, el registro y la nulidad de marcas; las penas a imponerse; el procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; los procedimientos para los juicios civiles; los procedimientos para los juicios de orden penal; lo referente a los nombres y avisos comerciales; los derechos fiscales; y finalmente los artículos transitorios. La definición de marca en esa ley de 1903 era “Marca es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia” (Ley de Marcas Industriales y de Comercio, 1904, p. 268).

140

En esta ley se incluía, además del productor o fabricante, al comerciante como un agente que podía tener y registrar alguna marca. La ley refería que para poder obtener el derecho exclusivo al uso de una marca era necesario registrarla en la Oficina de Patentes y Marcas, cumpliendo con las formalidades que establecían la ley y el reglamento respectivo. Es decir que los interesados debían presentar una solicitud junto con una descripción de la marca, además del nombre del propietario, el nombre de su fábrica o negociación y la dirección, los tipos de productos a los que se le iba a asignar la marca, junto con una descripción y dibujo. El interesado debía presentar dos copias del documento, el *cliché* o molde de la marca y doce ejemplares de la marca como se iba a usar. Todo mexicano o extranjero podía acudir a las oficinas de Patentes y Marcas a registrar una marca, ya fuera personalmente o por medio de un representante legal. De igual manera tenían derecho las sociedades, compañías o cualquier persona moral (Ley de Marcas Industriales y de Comercio, 1904, p. 269), no sólo las personas físicas.

Se establecía en la ley de 1903 que no podían registrarse como marcas: los nombres o denominaciones genéricas cuando la marca amparase objetos que estuvieran comprendidos en el género al que se refería el nombre; lo que fuera contrario a la moral y buenas costumbres o que tendiera a ridiculizar ideas o personas; las armas, escudos y emblemas nacionales o de los estados de la federación o de ciudades del país o

de naciones extranjeras; y los nombres, firmas, sellos y retratos de particulares sin su previo consentimiento. La renovación de la marca debería hacerse cada 20 años, lo cual no traería la pérdida de los derechos exclusivos a su uso, pero sí tendría un recargo sobre los derechos fiscales que tuviera que pagar. Las marcas registradas por los fabricantes deberían llevar de manera notoria en sus productos la leyenda “Marca Industrial Registrada” o “M. Ind. Rgtrda”, el número y la fecha de registro. Cuando las marcas fueran nombres, denominaciones, leyendas, iniciales, abreviaturas, signos, etcétera, las marcas deberían ir acompañadas del nombre de la fábrica o negociación y su dirección. El certificado del registro de marca expedido por la Oficina de Patentes y Marcas debidamente legalizado, constituía el título que acreditaba el uso exclusivo de la marca. Las marcas registradas podían transferirse y enajenarse como cualquier otro derecho, haciendo constar el nombre del adquirente. La transmisión del registro de marca llevaba consigo el derecho de explotación industrial o comercial de los productos amparados por ella (Ley de Marcas Industriales y de Comercio, 1904, pp. 270-272).

141

En cuanto al nombre comercial y avisos comerciales, el Artículo 73 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, establecía que el dueño de un nombre comercial tenía el derecho exclusivo de usarlo sin necesidad de registro ni de ningún otro requisito. Tenía derecho a que se publicara en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas para hacerlo del dominio público. Era necesario renovar la publicación cada diez años. En cuanto a los avisos comerciales, la ley apuntaba que los efectos del registro serían de cinco a diez años, a voluntad del interesado, y una vez terminado el plazo serían del dominio público. Antes de que vencieran, el interesado tendría el derecho de prórroga por otros cinco o diez años. Las prórrogas serían publicadas en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas. Los derechos fiscales en vigor eran: cinco pesos por registro o prórroga de una marca; un peso por publicación del nombre comercial; dos pesos el registro del aviso comercial por cinco años (Ley de Marcas Industriales y de Comercio, 1904, pp. 287-288). Por lo tanto, el costo del registro de marca era el más elevado.

Veinticinco años después, se publicó en el *Diario Oficial* de la Federación del viernes 27 de julio de 1928, la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales. Con esta ley, dada el 26 de junio de 1928 por el Presidente de la República Mexicana, Plutarco Elías Calles a Luis N. Morones, Secretario de Estado y del Despacho de Industria y Comercio, se derogaba la ley de 1903. Con 125 artículos se legislaban los aspectos referentes al registro de marca, avisos y nombres comerciales. En el primer artículo se establecía que: quien estuviera usando o quisiera usar una marca para distinguir los artículos que fabricara, y para denotar su procedencia podía adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en el entonces Departamento de la Propiedad Industrial que dependía de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. De igual manera, los comerciantes tendrían derecho con respecto a los artículos que vendieran y de los cuales quisieran indicar su procedencia, usando una marca por sí sola o para agregarla a la del industrial o agricultor productor. Podían constituir una marca los nombres bajo una forma distintiva, denominaciones y cualquier medio susceptible de hacerse distinguir a los objetos de su misma especie. También podían constituir una marca las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras de sus establecimientos aplicadas a las mercancías que vendieran; si el registro lo solicitaba el comerciante era requisito indispensable contar con el consentimiento del productor. La Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo podría declarar, en cualquier momento, el uso obligatorio de las marcas para los artículos de consumo necesario, materias primas, efectos de la industria, productos médicos y todos aquellos que por su naturaleza se relacionaran de manera íntima con la economía del país y necesidades públicas (*Diario Oficial*, 1928 julio, pp. 5-6).

El registro de marca podría ser solicitado por cualquiera que se creyera con derecho, ya fuera nacional o extranjero. Al igual que las sociedades, compañías, colectividades o personas morales. No se podrían comprender en un solo registro artículos que pertenecieran a clases distintas conforme a la clasificación del Reglamento de dicha

ley; no podría ser considerada una marca imitación de otra registrada con anterioridad; ni podría negarse a nadie el derecho de aplicar su nombre propio a los objetos o efectos que produjera con tal que tuviera caracteres que lo hicieran distinguir de un homónimo ya registrado como marca. Los efectos de registro de marca tendrían con esa ley una vigencia de 20 años a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud, siendo este plazo renovable indefinidamente por periodos de diez años. El derecho de uso exclusivo de una marca se otorgaría por medio del título respectivo que expediría la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo por conducto del Departamento de Propiedad Industrial. Los objetos que amparase la marca debían indicar que había sido registrada legalmente, la ubicación de la fábrica o establecimiento, el nombre del productor, y la leyenda “Hecho en México” (*Diario Oficial*, 1928 julio, pp. 7-11).

143

También se especificaban en esa ley de 1928 las causas de nulidad y extinción del registro de marcas, por ejemplo, cuando la marca tuviera indicadores falsos respecto a su procedencia, ubicación o a reconocimientos que no hubieran sido obtenidos; o bien se extinguiría cuando se suspendiera la explotación de la marca por más de cinco años consecutivos. Las penas para los productos que fabricaran o comerciaran una marca ya registrada legalmente a favor de otra persona, irían de entre uno y dos años de prisión y una multa de entre \$100 y \$2,000. Los impresores o litógrafos (elaboración de etiquetas o empaques) que usaran marcas que fueran falsas o imitación de alguna legal tendrían el carácter de cómplices del productor o comerciante. Los derechos fiscales por registrar una marca serían entonces de \$10.00, por registro de un aviso comercial \$5.00, al igual que por la publicación de un nombre comercial. Esos derechos se pagarían en estampillas de la Renta Federal del Timbre y por ningún motivo se podría exigir su devolución. La ley comenzaría a regir a partir del 1º de enero de 1929 (julio 1928, pp. 13-26). En el *Diario Oficial* de la Federación del lunes 31 de diciembre de 1928, siendo presidente de México Emilio Portes Gil, se publicó el Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales con

108 artículos en los que se especificaba el procedimiento para realizar la solicitud de marca, así como la renovación. Al final se incluían modelos con la información que debían contener las solicitudes para su tramitación (*Diario Oficial*, 1928 diciembre, pp. 1-10).

144 En la década de los años cuarenta del siglo xx, se publicó en el *Diario Oficial* de la Federación del jueves 31 de diciembre de 1942, la Ley de la Propiedad Industrial y el Reglamento correspondiente, bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho. En los títulos III, IV y V se incluían los diversos capítulos y 132 artículos relativos a las marcas, avisos y nombres comerciales. Al paso de los años, la legislación respecto a la propiedad industrial y en específico la de las marcas se fue ampliando de acuerdo con las circunstancias. Las reglas generales del capítulo I, señalaban que quien estuviera usando o quisiera usar una marca para distinguir los artículos que fabricara, podía adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional. Igual derecho tendrían los comerciantes con respecto a los artículos que vendieran y de los cuales quisieran indicar su procedencia, usando su marca sola o agregándola a la del industrial o agricultor. Se afirmaba que “pueden constituir una marca los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, y en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase” (*Diario Oficial*, 1942 diciembre, p. 8).

Además de las razones sociales de los comerciantes, cuando no fueran descriptivas de los productos que vendían o de los giros que explotasen, así como los emblemas distintivos de sus establecimientos, aplicados a las mercancías que vendiesen. Si deseaban agregar su marca a la del productor de los artículos era necesario que contaran con la autorización de éste. La Secretaría de la Economía Nacional podría declarar en cualquier momento el uso obligatorio de las marcas para los artículos de consumo necesario, materias primas del país, efectos de la industria nacional, productos farmacéuticos y, en general para todos

los artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionasen de manera estrecha con la economía del país y las necesidades públicas. De acuerdo con el artículo 99 de esa ley, el derecho al uso de la marca obtenido mediante su registro, no produciría efectos contra un tercero que explotara ya dicha marca en la república con más de tres años de anterioridad (*Diario Oficial*, 1942 diciembre, p. 8).

En lo referente a lo que no se admitiría como registro de marca en esa ley de 1942, en catorce incisos se estipulaba cada caso, por ejemplo, en el número III refería a los envases que fueran del dominio público o se hubieran hecho de uso común en México y que en general carecieran de originalidad, o bien el inciso IX señalaba que no procederían “Los nombres, firmas, sellos y retratos, sin la autorización de los interesados o, si han fallecido, de sus herederos o parientes hasta tercer grado”. El registro de la marca lo podría solicitar cualquier persona física que se creyera con derecho a ello, ya fuera nacional o extranjero. De igual manera, tendrían derecho las sociedades, compañías, colectividades y personas morales. El procedimiento para el registro consistía en presentar una descripción por triplicado de la marca; un *clisé* de la marca; doce impresiones del *clisé*; la declaración de la fecha en que se empezó a usar la marca; y si era a colores la marca, se presentarían doce etiquetas. El derecho al uso exclusivo de una marca se acreditaría por medio del título respectivo expedido en nombre del presidente de la República Mexicana, y firmado por el secretario de Economía Nacional (*Diario Oficial*, 1942 diciembre, pp. 9-10).

Respecto a los plazos, esa ley de 1942 especificaba que los efectos del registro de una marca durarían diez años, contados a partir de la fecha y hora en que se hubiera presentado la solicitud. Ese plazo podía ser renovable indefinidamente por períodos de diez años. La marca cuyo registro se pidiera en México, hasta seis meses después de haberse solicitado en uno o varios Estados extranjeros, se consideraría registrada en la misma fecha en el que se hubiera registrado en el primero de ellos. En cuanto al uso de la marca, se señalaba ente otros aspectos que debía usarse tal y como había sido registrada. Que

la marca debería llevar en los productos la leyenda “Marca Registrada”, “Marca Reg.” o bien “Marca Ind. Reg.”, así como, “Hecho en México” o si se tratasen de productos no elaborados “Producido en México”. Si el producto no pudiese llevar las leyendas anteriores, deberían aparecer en las cajas, empaques o envases. Y en el caso de productos mexicanos destinados exclusivamente para exportación, podrían redactarse las leyendas en otro idioma. También refería la ley de 1942 que, en caso de registros de marcas colectivas, propiedad de sindicatos, asociaciones profesionales o patronales, si no existiese un establecimiento industrial fijo no sería necesario que se hiciera constar uno, siempre y cuando al momento de la solicitud del registro se hubiese dado el domicilio de la persona moral. Si se suspendiese por más de cinco años consecutivos la explotación de la marca se extinguirían los efectos del registro, o bien cuando hubiese desaparecido el establecimiento y no se hubiese registrado el cambio de ubicación a la Secretaría de la Economía Nacional. Además, cuando por relaciones de carácter industrial o comercial, dos o más personas tuvieran interés en una misma marca por no poderla utilizar por separado, podrían ser registradas esas personas como copropietarios de la marca. También había la posibilidad de registro a título de usuario de una marca cuando existiesen entre personas físicas o morales convenciones que asegurasen el empleo de los mismos procedimientos y fórmulas técnicas, se permitiría a los diversos afiliados el empleo simultáneo de la misma marca a título de usuarios autorizados. En lo referente a los avisos comerciales, toda persona que para anunciar al público un comercio o determinados productos hiciera uso de avisos originales que se distinguieran de los demás, podía adquirir el derecho exclusivo. De igual manera se determinaba que toda persona física, productora o comerciante, tenía el derecho de uso exclusivo de su nombre comercial (*Diario Oficial*, 1942 diciembre, pp. 11-17).

En la década de los años setenta del siglo xx, durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, se publicó en el *Diario Oficial* de la Federación del 10 de febrero de 1976, la Ley de Invenciones y Marcas; en

237 artículos regulaba el otorgamiento de patentes de invención y de mejoras; de certificados de invención; el registro de modelos y dibujos industriales; el registro de marcas; las denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales; y la represión de la competencia desleal. Esta ley reconocía las marcas de productos y de servicios, que los distinguían de los de su misma especie. El derecho de uso exclusivo de marca se obtenía mediante un registro ante la Secretaría de Industria y Comercio. Podían constituir una marca “las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar productos o servicios frente a los de su misma especie”. También los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales cuando no fueran descriptivos de los productos o servicios a que se aplicaran. En veintitrés incisos se especificaba lo que no era registrable como marca, por ejemplo: los nombres propios, técnicos o de uso común de los productos o servicios que amparase la marca, aun estando en idioma extranjero. Las marcas se registrarían con relación a productos, clases de productos o servicios determinados según la clasificación establecida en el reglamento correspondiente. Para el registro no podrían comprenderse en una sola solicitud productos o servicios que perteneciesen a clases diferentes. Si se satisfacían los requisitos legales se procedería a efectuar el examen de novedad para verificar si afectaban derechos ya adquiridos. El registro de marca tendría entonces una vigencia de cinco años a partir de la fecha legal, y sería renovable indefinidamente por periodos, igualmente, de cinco años. (*Diario Oficial*, 1976 febrero, pp. 1, 7-10). La tendencia era disminuir el número de años de vigencia de registro de marca, aunque con la posibilidad de renovar indefinidamente mediante el pago correspondiente.

En la ley de 1976, la marca debía usarse tal y como había sido registrada. Toda modificación, salvo dimensiones o material en el cual estuviera impresa, sería motivo de una solicitud de registro. Los productos nacionales entonces debían llevar la leyenda “Marca registrada”, o su abreviatura “Marc. reg.” o las siglas “M.R.”, así como “Hecho en México”. Los productos de exportación debían

ostentar, además, la contraseña que estableciera la Secretaría de Industria y Comercio, omitir la leyenda y contraseña ameritaría sanciones. Esas indicaciones, de leyendas y contraseña, debían aparecer además de en los productos, en las etiquetas, empaques o envases. La Secretaría de Industria y Comercio podía declarar por razones de interés público, el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio. Toda marca de origen extranjero o cuya titularidad correspondiese a una persona física o moral, extranjera, que amparase artículos fabricados en México debería usarse vinculada a una marca originalmente registrada en este país, debiéndose usar ambas marcas. No se negaba el derecho a persona física o moral de aplicar su nombre propio a los productos que fabricase o servicios que prestase, siempre y cuando los caracteres se distinguiesen claramente de un homónimo ya registrado (*Diario Oficial*, 1976 febrero, pp. 10-11).

Quince años después, el 27 de junio de 1991, se publicó en el *Diario Oficial de la Federación*, la llamada Ley de Fomento y Protección Industrial, siendo presidente de México Carlos Salinas de Gortari. Constaba de 227 artículos, más los transitorios. En el Título Cuarto: De las Marcas y de los Avisos y Nombres comerciales, Capítulo I, se hacía referencia a que se entendía por “marca a todo signo visible que distinga productos o, servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. El registro de marca tendría una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y podría renovarse por periodos de la misma duración (*Diario Oficial*, 1991 junio, pp.14, 16). En el Capítulo II, se señalaba lo referente a las marcas colectivas, apuntando que las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrían solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros. Con la solicitud de marca colectiva se debería presentar la lista de asociados y las reglas para el uso de la marca. Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación debería informar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de cualquier cambio que hubiera en la lista de asociados. La marca colectiva no podría ser

transmitida a terceras personas quedando reservado a los miembros de la asociación. Se consideraba aviso comercial a las frases u oraciones que tuvieran por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servidos, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie. Si el aviso comercial tenía por objeto anunciar productos o servicios, estos deberían especificarse en la solicitud de registro. Si una marca no era usada durante tres años consecutivos, en los productos o servicios para los que había sido registrada, procedería la caducidad de su registro, salvo que existieran causas justificadas a juicio de la Secretaría. La leyenda “Marca registrada”, su abreviatura “Marc. reg.”, las siglas “M.R.” o bien la letra “R” dentro de un círculo, sólo se podría utilizar en el caso de los productos o servicios para los cuales la marca se encontrará registrada (*Diario Oficial*, 1991 junio, pp. 16, 19). Era novedad incluir la opción de la letra “R” dentro de un círculo para simplificar la imagen.

149

El titular de una marca registrada podría conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplicara esa marca. La licencia debería ser inscrita en la Secretaría Comercio y Fomento Industrial para que pudiera producir efectos en perjuicio de terceros. Existiría franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitieran conocimientos técnicos o se proporcionara asistencia técnica, para que la persona a quien se le concedía pudiera producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que la marca distinguiera. Quien concedía una franquicia debería proporcionarlo previamente a la celebración del convenio a quien se la pretendía conceder, la información relativa sobre el estado de su empresa, en los términos que estableciera el reglamento de la respectiva ley. Los derechos de una solicitud de registro de marca o de una marca registrada podrían transmitirse a una o varias personas en los términos y con las formalidades que establecía la legislación. Esa trans-

misión de derechos debería inscribirse en la Secretaría. Cuando se diera la fusión de personas morales, se entendería que existía una transmisión de los derechos sobre marcas registradas, salvo estipulación en contrario (*Diario Oficial*, 1991 junio, p. 20).

150 En los años 1994, 1997, 1999, 2005, 2006, 2010, 2012, 2016 (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, junio, 2016), se realizaron reformas a la Ley de Fomento y Protección Industrial de 1991. En primer lugar, el nombre cambió a Ley de la Propiedad Industrial en agosto de 1994. Nombre que ya había tenido en 1942. En las disposiciones generales de esa reforma se establece que esa ley es de orden público y observancia general en toda la República, esto sin perjuicio de lo establecido en Tratados Internacionales de los que México sea parte, y que la aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal a través del Instituto Mexicano de la Propiedad. Entre los objetivos de esa ley se señalaban: establecer las bases para que en las actividades industriales y comerciales del país tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento; promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial las mejoras técnicas y la difusión del conocimiento tecnológico; propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses del consumidor; favorecer la creatividad para el diseños y la presentación de productos nuevos y útiles; así como, proteger la propiedad industrial mediante la regulación y el otorgamiento de: patentes de invención; registros de modelos de utilidad; diseños industriales, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016, p. 1).

La ley de la Propiedad Industrial en el Título Cuatro, Capítulo I, establecía que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, el comercio o los servicios que presenten. En tanto que el derecho a su uso exclusivo sólo se obtenía mediante su registro en el IMPI. Esa ley conservaba la definición

de marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie”. Mencionaba que los signos que podían constituir una marca eran: las denominaciones y figuras visibles que identificaran los productos o servicios; las formas tridimensionales; los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales; y el nombre propio de una persona física, cuando no se confundiera con una marca ya registrada o un nombre comercial ya publicado. Respecto a las marcas colectivas afirmaba que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, que estuviesen legalmente constituidas, podrían solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto a los mismos de terceros. La marca colectiva no podría ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado para los miembros de la asociación o sociedad productora (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016, pp. 21, 24-25).

151

En esa reforma a la Ley de la Propiedad Industrial (2016) se hacía referencia a las marcas notoriamente conocidas y famosas, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por la persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, o como consecuencia de la publicidad de esta. Para que el titular pudiera obtener esa declaratoria del IMPI debía estar registrada en México, y amparara los productos o servicios con los que la marca había adquirido notoriedad. En cuanto a los avisos comerciales, se les consideraba a las frases u oraciones que tuvieran por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016, pp. 25-29).

La reforma más reciente a la Ley de Propiedad Industrial de 1991 se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* del 18 de mayo del 2018. En el Título Cuarto de las marcas y avisos comerciales, Capítulo I. De las marcas, se establece en los Artículos 87 al 89 que: Cualquier per-

sona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. El derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto (IMPI). Se especifica que se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Se estipulan en ocho incisos que puede constituir una marca los siguientes signos: Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos; las formas tridimensionales; los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales; el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado; los sonidos; los olores; la pluralidad de elementos operativos, elementos de imagen, incluidos el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado; La combinación de los signos enunciados en las fracciones I a VI. Mientras que en el Artículo 90, con veintidós fracciones, se especifica todo aquello que no será registrable como marca (*Diario Oficial de la Federación*, 18 mayo 2018). Con esta reciente reforma se amplía la definición de todo aquello que se considera puede constituir una marca susceptible de ser registrada ante el IMPI, con lo cual se actualiza la legislación mexicana. Detallando a su vez todo lo que no se aceptará para registro de marca

En lo que se refiere a las Marcas Colectivas y de Certificación, Capítulo II, artículos del 96 al 98, en síntesis se establece que podrán solicitar el registro de una marca colectiva las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de servicios, legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros siempre que éstos posean calidad o características comunes entre ellos y diversas respecto de los productos o servicios de terceros. Los miembros de la asociación o sociedad titular de la marca colectiva podrán usar junto con ésta, el tér-

mino “Marca Colectiva Registrada” y deberán presentar las reglas para su uso. La marca colectiva no será objeto de licencia, ni podrá ser transmitida a terceras personas, siendo su uso reservado a los miembros de la asociación o sociedad. En tanto que la marca de certificación se entiende como un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titular, tales como componentes, condiciones de elaboración o servicios prestados, calidad u origen geográfico del producto. La marca de certificación podrá estar conformada por el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la zona, que identifique un producto como originario, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Cuando sean zonas geográficas nacionales protegidas se entiende que son bienes de dominio del poder público de la Federación. Cuando la marca de certificación se constituya por una indicación geográfica nacional, se delimita las características de las personas morales, cámaras o asociaciones, dependencias del Gobierno Federal y gobiernos de las entidades en cuyo territorio se produzca o extraiga el producto que se busque amparar. La solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse de las reglas para su uso, establecidas en la ley en diez incisos. La marca de certificación tampoco será objeto de licencia, su uso estará reservado a las personas que cumplan con las condiciones determinadas en las reglas. El titular de una marca de certificación autorizará su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones establecidas en las reglas para tal motivo. Así, los usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación, la frase “Marca de Certificación Registrada”. También se establecen las marcas notoriamente conocidas y famosas en México cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción de esta. El IMPI

entenderá que una marca es famosa en México cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor (*Diario Oficial de la Federación*, 18 mayo 2018). De esta manera se termina la revisión cronológica de la legislación relativa al registro de marca en México.

CONSIDERACIONES FINALES

154

La revisión del concepto marca nos lleva a considerar que es parte del capital intangible que genera valor en la empresa o negocio, y que en la actualidad aportan al consumidor, además de sus funciones tradicionales de distinción y diferenciación, una idea a un nivel más abstracto o simbólico que genera identidad y transmite emociones. En cuanto a la parte legal, si bien se han usado marcas desde las civilizaciones antiguas, no fue sino hasta el siglo XIX como consecuencia de la Revolución Industrial y la implementación del modelo económico liberal en Occidente, que se hizo necesario el registro de marca por parte de productores y comerciantes para proteger sus intereses, sin dejar de considerar los beneficios que implicaba ese registro para los clientes y seguramente a los gobiernos.

Una vez revisada la cronología de la legislación mexicana sobre el registro de marca, observamos que fue hasta la Ley de Propiedad Industrial de 1942 en la que se integra el registro de marca en una ley más amplia de Propiedad Industrial. Se tiene la idea de que la legislación mexicana, respecto a la propiedad industrial, ha presentado ajustes a lo largo del tiempo respecto a lo que se considera como una marca susceptible de ser registrada. En un inicio, en el Código de Comercio de 1884, señalaba que una marca podía consistir en “el nombre o razón social del fabricante, de su establecimiento, o alguna letra”. Si comparamos con la legislación vigente de 2018, la cual define como marca “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. En el transcurso de más de un siglo, se observa

una evolución del significado del concepto marca. De un nombre o letra en relación con el fabricante, evoluciona el concepto a todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse, no sólo de productos sino también de servicios, y esos signos pueden ser denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como signos holográficos; formas tridimensionales; nombres comerciales y denominaciones o razones sociales; el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada; los sonidos; los olores; la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distinguen productos o servicios en el mercado; Así como la combinación de los signos anteriores.

155

El concepto de lo que era una marca tradicional susceptible de registrar en México, al parecer se estaba quedando atrás respecto a lo que hoy se considera marca. En la sociedad de consumo, frente a la cantidad de productos y servicios, las marcas le otorgan al producto una cualidad que incide en las emociones del consumidor para atraer su atención. Es decir que hoy en día, un consumidor puede tomar la decisión de comprar una marca no sólo por la calidad del producto o servicio, o por prestigio del fabricante o prestador de servicio, sino por el significado que le genera: el color, forma, olor, sonido o imagen. Las iniciativas de reformas a la ley de propiedad industrial mexicana se promueven periódicamente, de ahí que los estudios al respecto pueden quedar un poco rezagados al momento de su publicación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bourdieu, P. (2012). "La Economía de los bienes simbólicos". En I. Jiménez (coord.) *Pierre Bourdieu. Capital Simbólico y Magia Social*. Ciudad de México: Siglo XXI Editores. pp. 86-120.
- Duguid, P. (2008). *French Connections: The International Propagation*

- of Trademarks in the Nineteenth Century*, Published by Oxford University Press on behalf of the Business History Conference. doi: 10.1093/es/khn104
- Magaña, R. (2011). *Derecho de la propiedad industrial en México*. Ciudad de México: Editorial Porrúa/ Universidad Panamericana.
- Roos, J. et al. (2001). *Capital intelectual. El valor intangible de la empresa*. Barcelona: Paidós.
- Wilkins. M. (1992). "The Neglected Intangible Asset: The Influence of the Trademark on the Rise of the Modern Corporation." *Business History* 34 (1). January 1992. pp. 66-95.

156

ELECTRÓNICAS

- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2016). "Ley de Propiedad Industrial". Última Reforma publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 1º de junio. PDF. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_010616.pdf (Consultado el 4 de junio de 2017).
- Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. (2018). "5 mitos del registro de marcas". Blog Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Recuperado de <https://www.gob.mx/imp/ articulos/5-mitos-del-registro-de-marcas-159824?idiom=es> (Consultado el 5 de junio de 2018).
- Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. (1994-1996). *Informe Anual*. Recuperado de: <http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59611/IA1994-1996.pdf> (Consultado el 15 de junio de 2017).
- "Ley de Marcas Industriales y de Comercio". (1904). En *Colección de leyes federales vigentes sus reglamentos y circulares sobre minería, patentes de invención y marcas industriales y de comercio, arreglada y anotada*. México: Herrero Hermanos. PDF Recuperado el 25 de mayo de 2017 de: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080035886/1080035886_12.pdf

(Consultado el 26 de mayo de 2017).

Oficina de Patentes y Marcas. Archivo (1873 – 1889). *Registro e inventario de marcas*. Núm. 1: México. PDF Recuperado de: <http://sigai.mpi.gob.mx/newSIGA/content/common/descargaEjemplares.jsf> (Consultado el 16 de junio de 2017).

Secretaría de Fomento, Colonización e Industria 1892. (2010, marzo). “Datos Mercantiles.” Compilados por Ricardo de María y Campos. México: Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Recuperado de: <https://archive.org/stream/datosmercantile00indugoog#page/n10/mode/2up> (Consultado el 10 de marzo de 2010).

Sierra, T. (2017, marzo). “¿Cuál es la función simbólica de la marca?”. Recuperado de <http://millwardbrowniberia.com/cual-es-la-función-simbólica-de-la-marca/> (Consultado el 23 de marzo de 2017).

157

HEMEROGRÁFICAS

Diario Oficial de la Federación (27 de julio de 1928). (Tomo XLIX, número 21). “Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales y Ley de Patentes de Invención”. Recuperado en: <http://dof.gob.mx/index.php?year=1928&month=07&day=27&print=true?print=true> (Consultado 27 de mayo de 2017).

Diario Oficial de la Federación (31 de diciembre de 1928). (Tomo LI, número 47). “Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales”. Recuperado en: <http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1928&month=12&day=31> (Consultado 27 de mayo de 2017).

Diario Oficial de la Federación (31 de diciembre de 1942). (Tomo CXXXV, número 50). “Ley de la Propiedad Industrial”. Recuperado en: <http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1942&month=12&day=31> (Consultado 29 de mayo de 2017).

Diario Oficial de la Federación (10 de febrero de 1976). (Tomo CC-

CXXXIV, número 27). “Ley de Invenciones y Marcas”. Recuperado en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4840376&fecha=10/02/1976&print=true (31 de mayo de 2017).

Diario Oficial de la Federación (27 de junio de 1991). (Tomo CDLIII). “Ley de Fomento y de Protección Industrial”. Recuperado en: <http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1991&month=06&day=27> (2 de junio de 2017).

Diario Oficial de la Federación (18 de mayo de 2018). “Ley de Propiedad Industrial. Texto vigente última reforma publicada DOF 18-05-2018”. Recuperado en: <file:///C:/Users/pluna/Downloads/Reforma%20a%20La%20Ley%20Propiedad%20Intelectual%202018.pdf> (Consultado 19 de enero de 2019).