

LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SU ADOPCIÓN E IMPLANTACIÓN EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

Martín Michaus Romero

Sumario: I. Introducción; II. Antecedentes de la clasificación internacional de productos y servicios; III. Antecedentes legislativos mexicanos; IV. Marco jurídico actual en México.

I. INTRODUCCIÓN

La identificación de productos o servicios, a través de los signos distintivos, constituye un presupuesto esencial, dentro del sistema de protección de marcas en todo el mundo. En efecto, existe una vinculación directa entre producto o servicio y el signo, lo que ha provocado que organismos internacionales, como lo es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como múltiples países, los hayan agrupado con diversos métodos de clasificación en categorías o agrupamientos a los que se les ha atribuido carácter oficial.

El dinamismo de la industria, del comercio y de la prestación de servicios ha llevado a reunirse a los países en diferentes foros y a celebrar tratados internacionales tendientes a la clasificación de los productos y servicios por lo que cobra particular relevancia el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.

Nuestro país, está inmerso en ese dinamismo y busca robustecer su estructura interna y presencia en el exterior y para ello ha tomado las

medidas conducentes en diversos campos, entre los que se encuentra el de la propiedad industrial. Dentro de ésta, se han realizado reformas legislativas importantes, entre las que se encuentra la adopción de una nueva clasificación de productos y servicios, en vigor a partir del 27 de noviembre de 1989, que tiene como fin facilitar el registro de marcas y hacer más accesible el trámite correspondiente, al tratar de asimilarlo al sistema de clasificación, contenido en el Arreglo de Niza, tratado respecto del cual México aún no es miembro, pero que seguirá sus pasos muy de cerca.

A la clasificación de productos y servicios y su implantación se ha dado un tratamiento secundario por los estudiosos, al considerarlo un mero aspecto administrativo, sin tomar en cuenta que junto con las fuentes del derecho de marcas, «uso y registro», forma parte de la columna vertebral del sistema de protección.

En este trabajo, haremos un análisis de los antecedentes y surgimiento del Arreglo de Niza, para posteriormente hacer un recorrido en la legislación mexicana respecto de la clasificación de productos y servicios. En una tercera parte, estudiaremos las últimas reformas, así como las reglas de aplicación de la clasificación y sus posibles consecuencias jurídicas y prácticas en nuestro país.

Principios de Especialidad de la Marca

La marca, que es un signo que sirve para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie, debe reunir desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas que trae consigo diferentes características, las cuales se han agrupado en dos categorías¹: 1. Esenciales o de validez, que son la distintividad, especialidad, novedad, licitud y veracidad en el signo. 2. Accidentales o secundarias; como el carácter facultativo; lo innecesario de la adherencia; la apariencia y el carácter individual del signo.

¹ Rangel Medina, David, *Tratado de derecho marcario*, México, 1990.

Dentro de los caracteres esenciales es de particular importancia para este estudio el principio de la especialidad. Es una limitación al derecho que el registro de la marca confiere a su titular. Sólo cuando la marca es especial, cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se confundan, individualizándolos, particularizándolos y estableciendo su origen y procedencia ². Esto es, que el registro de una marca no puede solicitarse para proteger indeterminadamente cualquier producto o servicio ³. El registro de una marca debe proteger productos o servicios específicos, de acuerdo con la clasificación que para el efecto contemplan las legislaciones en cada país ⁴.

Como excepción a este principio, se encuentran las marcas notorias ⁵, que gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal suerte, que este tipo de marcas gozará de protección aun tratándose de artículos o servicios agrupados en categorías distintas a las que originalmente comprenden los productos o servicios amparados expresamente por la marca registrada ⁶.

La excepción al principio de especialidad y el reconocimiento a la protección que merecen en particular las marcas notorias, está contenida en el artículo 6 bis del Convenio de París ⁷, y en la fracción XIX del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas. Este último señala como no registrables, la reproducción de denominación o signos iguales o semejantes a una marca considerada por la autoridad notoriamente conocida, para proteger los mismos o similares productos o

² *Ibidem* p.190.

³ Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina, son el uso y el registro, señala Rangel Medina. El sistema contemplado en nuestra Ley es de carácter mixto, puesto que, si bien el uso de una marca produce efectos jurídicos, es el registro el que confiere la exclusividad del derecho.

⁴ Rangel Medina, «La protección de la marca notoria», en **Revista Mexicana de Justicia**, Vol. II, número 4, octubre-diciembre 1984.

⁵ Para un estudio detallado sobre la marca notoria, ver la obra antes citada.

⁶ Rangel Medina, **op.cit.** *supra* nota 1, p.191.

⁷ El decreto promulgatorio del texto adoptado en Estocolmo, Suecia, el 14 de julio de 1967, se publicó en el **Diario Oficial** de fecha 27 de julio de 1976.

servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que pueden inducir al público a error. El contenido de esta fracción se apoya en el artículo 6 bis de la Convención de París, a través del cual los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimase ser ahí notoriamente conocida.

Es de tal utilidad la estructuración de los productos o servicios que se amparan bajo los signos distintivos, que algunos países se han adherido formalmente; otros de hecho utilizan la clasificación de productos o servicios contenida en el Arreglo de Niza de 1957⁸, cuyos antecedentes y somero análisis pasaremos a exponer.

II. ANTECEDENTES DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Antes de la creación de la Unión de París, uno de los puntos de divergencia entre la legislación de marcas y los reglamentos de los diferentes países, era precisamente la clasificación de productos para el registro de las marcas, en virtud de que: a) algunos países en realidad no tenían clasificación de productos y otros tenían diversas clasificaciones. Esto —señala Stephen Ladas⁹— representaba serios problemas para una protección internacional, cuando inicialmente era necesario demostrar la existencia en el país de origen del registro correspondiente; b) con frecuencia, la clasificación de productos

⁸ Este Tratado adquirió carácter oficial entre los gobiernos en la Conferencia Diplomática de Niza, el 15 de junio de 1957, revisada en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Acta de Estocolmo) y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 (Acta de Ginebra).

⁹ Para un estudio más detallado ver Ladas, Stephen, «International Classification of Trademarks and the Nice and Vienna Arrangements». Este estudio constituye un capítulo de la obra del Doctor Ladas. **Patent, Trademarks, and Related Rights National and International Protection**, volume III, Harvard University Cambridge Press Massachusetts, 1975, pp.1483 y ss.

del país de origen donde la marca estaba registrada, era totalmente diferente a la clasificación del país en donde el nuevo registro se pretendía; c) así también, en la realización de búsquedas se encontraban complicaciones que impedían determinar con exactitud o con relativa exactitud, las posibilidades de registrar una marca en algún país; d) un registro simple en un país tenía que desmembrarse en dos o más, por la divergencia de clasificación; e) el método de clasificación no era siempre lógico. En algunas ocasiones era muy amplio o en otras restringido. Los criterios se basaban unas veces en la producción de artículos en particular; otras en el consumidor final, o en su caso en el conjunto de materiales que componían los artículos.

Lo anterior hizo necesaria la creación de una clasificación uniforme que fuere aplicada por múltiples países.

La primera propuesta de una clasificación uniforme de marcas surge en el año de 1886, en la conferencia de revisión en Roma por la Oficina Internacional actual, Organización de la Propiedad Inmaterial (antes BIRPI) y la administración italiana. En aquella ocasión, los productos con los cuales se protegían las marcas, se pretendieron dividir en 36 clases. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. En las conferencias de revisión en Bruselas de 1897 a 1900 y la de Washington en 1911, únicamente se discutió la clasificación sobre marcas.

Durante la Primera Guerra Mundial, la Oficina Internacional había adoptado extraoficialmente, en relación con los productos para los registros internacionales y para facilitar las búsquedas de marcas, una clasificación que pretendía ser oficial mediante la inserción de un artículo adicional al Arreglo de Madrid ¹⁰; sin embargo, este intento no fructificó. Después de esta Guerra, grupos de la Asociación Internacional Para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), adoptaron resoluciones en el sentido de que era necesaria una clasificación

¹⁰ Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

uniforme para las marcas, así como su implantación¹¹; mientras tanto, seis países adoptaron la clasificación extraoficial propuesta por la Oficina Internacional de Berna¹².

Posteriormente, en la conferencia de Zurich de la AIPPI, en 1925, se estuvo en desacuerdo con la clasificación que había sido propuesta por la Oficina Internacional en la conferencia de La Haya en 1922, compuesta esta vez por 18 clases. Hubo diferentes puntos de vista, pero los más importantes fueron: a) aquellos países que requerían un registro distinto para cada clase, se rehusaban a usar una clasificación tan extensa; b) otros tenían problemas fiscales por el amplio número de clases en que se registraban marcas, pues la recaudación por derechos por cada clase adicional era importante; c) a otros más les resultaba poco práctico el agrupar diversos productos en una sola clase, y otorgar la exclusividad a una persona que solamente utilizaba algunos de estos productos.

Esto trajo como consecuencia el planteamiento sobre el método de clasificación, si éste debía basarse sobre el concepto de producción como en las patentes o en el consumo.

En octubre de 1926, expertos se reunieron en Ginebra para adoptar reglas sobre la uniformidad en las solicitudes de patente, pero no se llegó a ningún acuerdo. En la misma reunión se formó un comité de 5 miembros¹³, al que se le encomendó la elaboración de una Clasificación formada por 15 clases para el registro de marca. Ésta debía realizarse en forma alfabética y en el idioma de la Oficina Internacional para transmitirla a los países contratantes e interesados en ella. No fue sino hasta la Reunión de Berna de 1929, en que el comité propuso, y fueron adoptadas, 34 clases de productos, ordenadas por índice alfabético¹⁴.

¹¹ Los grupos que adoptaron esta resolución fueron el francés y alemán.

¹² Bélgica, Francia, Portugal, Perú, El Salvador y Uruguay.

¹³ Los países que formaron parte del comité fueron Alemania, Inglaterra, Suiza y Bélgica. Entre las naciones que, además de estas cinco firmaron el acuerdo, está México.

¹⁴ El Comité se apoyó en la lista de Productos utilizada por las oficinas de Patentes de Alemania e Inglaterra.

1. Adopción de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios

En el año de 1934 en la Conferencia de Revisión del Convenio de París, efectuada en Londres, se adoptó una resolución recomendando a los países miembros la adopción de la clasificación propuesta como uniforme¹⁵, mientras que la Oficina Internacional la adoptó para fines internos. El método práctico de clasificación seguido por el comité de expertos se basó en las categorías o grupos de productos en que los solicitantes pretendían registrar con mayor frecuencia sus marcas. De esta manera, no se prejuzgaba sobre la similitud de productos, por lo que no tenía consecuencias jurídicas.

Para 1953, dieciséis países habían adoptado la clasificación. En 1954, la Oficina Internacional reunió a un comité consultivo de directores de las oficinas de patentes de los países miembros del Arreglo de Madrid, para revisar los problemas derivados de la clasificación internacional y se pensó en la preparación de un arreglo internacional, para ser adoptado oficialmente y se ocupó particularmente de marcas de servicio, plástico, televisión y productos atómicos.

En el mes de junio de 1957, el Comité Consultivo se reunió esta vez en Niza, Francia, para revisar precisamente el Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. En dicha reunión se adoptó oficialmente el Arreglo de Niza, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios, el 15 de junio de 1957 como un tratado independiente, creándose por ello una Unión Especial dentro del marco de la Unión de París. Dicho Arreglo entró en vigor el 8 de abril de 1961 y fue firmado por veintiséis países¹⁶.

¹⁵ Se adoptaron cinco clases, 1-5 para productos químicos e industrias relacionadas; ocho clases, 6-14, para metales y artículos de metal; seis clases, 15-21, para otros productos técnicos; cinco clases 22-27, para materias primas, industria textil e industria relacionada; una clase, 28, para juguetes y artículos deportivos; y seis clases, 19-34, para alimentos, bebidas y productos del tabaco.

¹⁶ Egipto, Francia, Inglaterra, Haití, India, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Marruecos, Nueva Zelanda, Pakistán, Portugal, Singapur y Tánger (Tánger actualmente es una ciudad y puerto de Marruecos).

El Arreglo fue revisado en Estocolmo, Suecia, y se adoptó un nuevo texto el 14 de julio de 1967, que entró en vigor el 18 de marzo de 1970. Por su parte, el 13 de mayo de 1977 se llevó a cabo la revisión de dicho arreglo en lo que conocemos como el Acta de Ginebra ¹⁷. Se incluyeron como parte del documento, notas explicativas de cada clase de producto o servicio. Se realizaron modificaciones y aportaciones a la lista de clases y a la lista alfabética de productos y servicios.

En la sesión celebrada el 9 de mayo de 1982 y en la décimoquinta en octubre de 1985, se adoptó la nueva redacción de las observaciones generales y la mayoría de las proposiciones de complemento y de mejora de la lista alfabética de productos y servicios sometidas por el grupo de trabajo preparatorio. Todos estos cambios entraron en vigor el 1° de enero de 1987 y la Oficina Internacional los notificó a las administraciones competentes de los países miembros de la Unión.

De acuerdo con la publicación de OMPI, al 1° de julio de 1986, treinta y tres países eran miembros de este Arreglo y otros más utilizan la clasificación internacional del Arreglo de Niza, sin serlo.

2. Disposiciones del Arreglo de Niza

La Clasificación Internacional contenida en el arreglo se basa en la que se elaboró en 1935 por BIRPI. Este nomenclador internacional está constituido por una lista de 34 clases y una lista alfabética de productos es la que se adoptó por el Arreglo de Niza, el 15 de junio de 1957. El arreglo preveía que un Comité de Expertos añadiría un catálogo de clases de servicios y una lista alfabética de servicios. Se han efectuado traducciones de este documento al alemán, español, italiano, holandés y portugués, además una edición especial destinada a los países latinoamericanos que incluye expresiones de uso corriente en estos países, señalados con la abreviatura «AL».

¹⁷ Ladas, *op.cit.*, *supra* nota 6, p.XI.

a. Ámbito jurídico y aplicación de la clasificación

El Arreglo prevé las obligaciones impuestas a los países contratantes, pero señala que el ámbito de la Clasificación será el que cada país de la Unión le quiera atribuir. Señala en su artículo 2° que la Clasificación no obligará a los países de la Unión especial, ni en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca, ni en cuanto al reconocimiento de las marcas de servicio. Este último punto, en nuestro sistema ha quedado superado, puesto que la Ley Invenciones y Marcas, publicada en el **Diario Oficial** del 10 de febrero de 1976 ya regula las marcas de servicio.

El convenio reserva la facultad a cada país de aplicar la Clasificación como un sistema principal o único, o como un sistema auxiliar, aunque señala que los miembros de la Unión especial deberán indicar tanto en los títulos, como en las publicaciones especiales, el número de la clase a que pertenezcan los productos o servicios. Así también, señala que si una denominación figura en la lista alfabética no afectará para nada los derechos que pudieran existir sobre esa denominación.

b. Comité de expertos

En este Comité, estarán representados cada uno de los países de la Unión especial y podrá éste solicitar al director general que invite a países que no formen parte de la Unión, pero que sean miembros de la organización o parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, a que envíen observadores a sus reuniones. Entre sus facultades, está la de decidir los cambios que deban introducirse en la clasificación y hacer las recomendaciones a los países de la Unión especial, con objeto de facilitar la utilización de la clasificación y promover su aplicación uniforme. Podrá tomar cualquier medida que contribuya a facilitar la aplicación de la Clasificación, sin que tenga repercusiones financieras en el presupuesto de la Unión especial.

c) Duración

De acuerdo con el artículo 10, el Arreglo de Niza estará vigente mientras lo esté el Convenio de París.

d) Criterios de clasificación

En el Arreglo se hace una serie de observaciones generales, que pretenden orientar al usuario para la adecuada Clasificación de los productos o servicios, sobre todo en aquellos casos en que éstos no puedan clasificarse de acuerdo con la ayuda de la lista de clases o de la lista alfabética y se sugiere la aplicación de los siguientes criterios: a) los productos terminados, se clasifican, en principio, según su función o destino o en caso de que no aparecieren en la lista se podrá hacer por analogía; b) los productos terminados que combinan un uso múltiple, pueden clasificarse de acuerdo con cada una de sus funciones o destino; c) las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican de acuerdo con la materia de la que están constituidas; d) los productos destinados a formar parte de otro producto, en principio se clasifican en la misma clase que este último; e) respecto de los productos terminados o no, se clasifican de acuerdo con la materia de que están hechos y en caso de materias diferentes, según la materia predominante; f) los estuches, adaptados a los productos que van a contener, se clasifican en la misma clase que estos últimos.

3. Arreglo de Madrid ¹⁸

El propósito de este tratado es facilitar el proceso administrativo para el registro de una marca dentro de los Estados miembros. No se encarga del análisis de lo que puede ser registrable o no como marca o las condiciones que éstas deban reunir para ser protegidas como tales.

¹⁸ Revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

El procedimiento que se sigue para el registro internacional de una marca es el siguiente: a) el nacional de un país miembro del arreglo puede solicitar en virtud de su domicilio o establecimiento el registro internacional de una marca basado en la marca previamente registrada en su país, de acuerdo con la Clasificación internacional del Arreglo de Niza de 1957; b) una vez presentada la solicitud en la Oficina de Marcas, los documentos son revisados por esta autoridad y son enviados posteriormente a la Oficina Internacional de OMPI en Ginebra, acompañados los derechos necesarios en francos suizos; c) si la documentación está en orden, se publica la solicitud como un registro internacional en la publicación de OMPI, y envía copia de la solicitud a cada uno de los países designados. Éstos someten a un examen administrativo el registro internacional de la misma manera que las solicitudes nacionales; d) a raíz de la publicación, las oficinas nacionales de cada uno de los países cuentan con un plazo de un año, para notificar a OMPI la no aceptación del registro en su país. Una vez aceptado, se identifica el registro con las letras IR y goza de los mismos derechos que un registro nacional. En el caso de que el solicitante desee ampliar su protección a países que no fueron señalados originalmente, podrá hacerlo en cualquier momento, previo al pago de derechos adicionales.

La duración del registro internacional es de veinte años, después de presentada la solicitud y el pago de los derechos por los veinte años puede hacerse en dos exhibiciones cada diez años. La validez del registro internacional depende, durante los primeros cinco años, totalmente del registro presentado en el país de origen. Esta dependencia es lo que se le llama «ataque central» o como Antonio de Sampaio lo denomina «defensa central»¹⁹.

De acuerdo con este sistema, si el registro nacional que se utilizó de base para obtener el registro internacional, es cancelado durante

¹⁹ Gevers, Florent, «Madrid is dead-Long Live Madrid». *Trademark World*, agosto 1989. Para un estudio más detallado, ver el artículo de este autor.

los 5 años contados a partir de la obtención del registro internacional o un procedimiento de cancelación es declarado con base en el procedimiento de obtención antes del término de los 5 años, no solamente el registro nacional pierde validez en el país de origen, sino también automáticamente el registro nacional deja de ser válido en todos los países en los que se hubiera reclamado. La dependencia del registro internacional, respecto del registro nacional, concluye al término del quinto año y pasa a ser independiente.

Entre las ventajas del Arreglo de Madrid, Florent Gaver²⁰ destaca: a) con un solo registro se puede extender la protección de una marca a veintiséis países; b) la presentación en una sola lengua, que es el francés; c) es razonable el pago de derechos; d) la posibilidad de extender en cualquier momento (después de presentada la solicitud del registro internacional), en países en los que no se había reclamado el registro originalmente; e) es posible solicitar el registro en múltiples clases, lo que en algunos países no les es permitido a los nacionales, como es el caso de España; f) se presenta de acuerdo con un sistema uniforme de clasificación, contenido en el Arreglo de Niza.

Nuestro país se adhirió al Arreglo de Madrid del 26 de julio de 1909 y protegió los registros internacionales de marcas de fábrica y de comercio, depositadas en la Oficina Internacional de Berna. Sin embargo, de acuerdo con la «Exposición de motivos» de la Ley Propiedad Industrial, el gobierno mexicano, estimó innecesario el continuar con la labor de inscripción y examen de este tipo de registro, por el reducido número de marcas internacionales que se explotaban en aquellos años y fueron muy escasas las marcas registradas por mexicanos, en la oficina de Berna; por lo que el 10 de marzo de 1943, dejó de estar en vigor el arreglo, por decreto publicado en el **Diario Oficial** del 6 de abril de 1943.

²⁰ Establecido en la Conferencia de Viena el 12 de junio de 1973. Entró en vigor desde el 7 de agosto de 1980. El tratado fue firmado por ocho países: República Federal Alemana, Hungría, Italia, Mónaco, Portugal, San Marino, Reino Unido y los Estados Unidos. Al 1° de julio de 1986, eran parte de este arreglo los siguientes Estados: Burkina Faso, Congo, Gabón, Togo y Unión Soviética.

4. Tratado Relativo al Registro de Marcas (TRT)²¹

Este tratado surge entre otras razones, porque diversos países se rehusaron a adherirse al Arreglo de Madrid, precisamente por la dependencia al registro nacional y al sistema de «ataque central». Tal fue el problema de la dependencia del registro internacional al nacional, que precisamente en la Revisión de Niza en la misma conferencia en donde se adoptó la Clasificación Internacional, se modificó el Arreglo de Madrid. Se estableció que el registro internacional se independizaría del registro nacional cinco años después de otorgado y solamente los países expresamente designados estarían cubiertos por un registro internacional, que no serían cubiertos por un registro internacional, a menos que fueran específicamente nombrados por el solicitante.

De acuerdo con el TRT²², la solicitud internacional de marca, a diferencia del Acuerdo de Madrid es, desde su origen, independiente de cualquier registro del país de origen del solicitante y puede ser presentada directamente ante la Oficina Internacional de la OMPI, o a través de la oficina de patentes del país miembro, si la legislación nacional así lo permite.

De acuerdo con el artículo segundo, se precisa que por Clasificación Internacional, se entenderá el Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas. Según el artículo 5°, entre los requisitos obligatorios que debe contener la solicitud internacional, es una lista de productos y/o servicios, agrupados según las clases de la Clasificación Internacional, debiendo ser los términos utilizados comprensibles para permitir la clasificación en una sola clase y, en la medida de lo posible, estar incluidos en la lista alfabética de los productos y servicios de dicha Clasificación.

²¹ Para un estudio más detallado, ver Poli Iván, Alfredo, «El tratado para el Registro de Marcas: problemas de implementación en los Estados Unidos», en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial* enero-diciembre de 197B, números 31-32.

²² Florent, *op.cit.*, *supra* nota 19, p.35.

La solicitud internacional debe identificar los Estados designados y donde el solicitante desee que su marca tenga los efectos previstos por dicho tratado, también es posible que el mismo solicitante indique su país de origen como lugar donde va a tener efectos el registro. Se efectúa un examen formal para efectos del registro internacional, tal y como fue solicitado, y queda como fecha aquélla en que se solicitó el registro de la marca nacional. El registro otorgado con apoyo en este tratado, tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de expedición y puede ser renovado por cualquier Estado designado, por términos adicionales de diez años. Concluido lo anterior, la marca es publicada y la Oficina Internacional debe notificar el registro internacional a la Oficina de Patentes de cada uno de los países designados. Para efecto de la publicación, el trámite prosigue los procedimientos de cada una de las oficinas de los países designados y éstas deberán, en caso de rechazar la solicitud, notificar a la Oficina Internacional dentro de un plazo de 15 meses, contados a partir de la fecha de publicación acerca del posible rechazo de la marca. En caso de que no se lleve a cabo notificación alguna dentro de dicho término, el registro internacional automáticamente adquiere el derecho de una marca nacional en el país designado.

5. Protocolo del Arreglo de Madrid²³

El Arreglo de Madrid no ha tenido el impacto que se esperaba, por lo que se pretendió introducir algunos cambios que lo fortalecieran y, en el mes de junio de 1989, se reunieron en la ciudad de Madrid, en España, expertos para analizar este Protocolo que, más que un mero suplemento al Arreglo de Madrid, constituye una convención totalmente separada de dicho arreglo. Entre sus objetivos estuvieron el de:

a) La inclusión de disposiciones para hacer más efectiva la participación de ciertos países en el Arreglo de Madrid, especialmente respecto de cuatro países de la Comunidad Económica Europea que no

²³ Ladas, *op.cit.*, *supra* nota 6, pp.1487-1488.

eran miembros del tratado internacional, éstos son Gran Bretaña, Dinamarca, Irlanda y Grecia; b) se buscó la creación de un vínculo entre el Arreglo de Madrid y el sistema de marcas de organizaciones intergubernamentales, como es el de la Comunidad Europea; c) se pretendió la adopción de una cláusula de seguridad, la cual garantice al menos la existencia del Arreglo de Madrid como ha venido operando, sin cambios entre los países miembros.

Entre los que están en proceso de ratificación, del Arreglo de Madrid, son los Estados Unidos, Japón, República de Corea, Finlandia y Suecia.

Los puntos que se trataron en el protocolo fueron los siguientes: a) se previó la posibilidad de que fuera una solicitud presentada en el país de origen y no un registro nacional, para solicitar un registro internacional; b) otro de los cambios importantes fue el relativo al plazo para que las oficinas de marcas de los países miembros notifiquen a la Oficina Internacional la resolución de negativa de registro en un plazo de 18 meses o más en caso de oposición, en lugar de un año, que preveía el Arreglo de Madrid; c) se modificó la tasa o pago de derechos, en aquellos casos en que se extiende la protección en uno de los países miembros, la cual será igual a los derechos que se paguen en dicho país; d) se prevé en el artículo 9, la transformación de un registro internacional, en una solicitud nacional o regional; e) en el caso de que un registro internacional sea cancelado por petición de la oficina del país de origen, en relación con algunos o todos los productos y servicios que éste protege, el titular del registro puede presentar la solicitud de la misma marca en la oficina de cualquier país contratante, dentro del territorio en que el registro internacional haya tenido efectos, y esta solicitud será tratada como si hubiera sido presentada en la misma fecha que el registro internacional.

6. Arreglo de Viena ²⁴

Éste concierne a una clasificación internacional de elementos figurativos de marcas, preparado por un Comité de Expertos de OMPI, en colaboración con la Oficina de Suiza de Propiedad Industrial.

El proyecto que se elaboró se compuso de 29 clases bajo rubros particulares como: seres humanos, animales, plantas, figuras geométricas, etcétera y cada una de estas clases se subdividió en secciones. Se especuló sobre la conveniencia de que este documento se utilizara como un protocolo anexo al Arreglo de Niza o fuere sólo un anexo del Arreglo de Madrid, para el Registro Internacional de Marcas. Otros países prefirieron se le diera el tratamiento de un arreglo independiente, por lo que se concluyó que OMPI, propusiera dos proyectos, uno como protocolo y otro como un documento independiente para ser presentados en la conferencia de diplomáticos a sostenerse en Viena en el mes de mayo de 1973. En esta Conferencia, se adoptó este Tratado como un documento independiente y no como un anexo del Arreglo de Niza, por lo que se creó una Unión especial de acuerdo con el artículo 19 del Convenio de París. El documento obra en las oficinas del director general de OMPI y la clasificación está en inglés y en francés.

El artículo 6 prevé que el alcance o adopción de la clasificación internacional será atribuido por cada país contrante y podrá utilizarla como un sistema de clasificación principal o secundario. Nuestro país no es miembro de este Arreglo y actualmente el sistema de clasificación de los elementos figurativos es diferente al previsto por este Arreglo, pero tal vez sea conveniente su análisis y en su momento la adhesión al mismo.

²⁴ Publicado en el **Diario Oficial** del 28 de noviembre de 1889. Entró en vigor el 19 de enero de 1890.

III. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS MEXICANOS DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

1. Leyes de Marcas de Fábrica de 1889²⁵

En esta ley no se contempló una clasificación de productos y servicios. Exigía en el artículo 7 la obligación de expresar domicilio del propietario y el género de comercio de industria, para el cual el solicitante debía servirse de la marca. Es decir, se otorgaba el registro de una marca para cubrir una gama de actividades que podrían estar encauzadas en un solo género comercial o industrial, lo que podría equipararse actualmente con el giro de la empresa o establecimiento y el que se protege a través de la figura del nombre comercial.

2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903²⁶

De acuerdo con esta ley, todo el que deseaba registrar una marca de acuerdo con su artículo 3° tenía que presentar a la Oficina de Patentes y Marcas una solicitud acompañada de lo siguiente: a) una descripción de la marca; b) nombre del Propietario; c) nombre de su fábrica o negociación, si lo tuvieran, ubicación de ésta; d) designación de los objetos o productos a que se vaya a aplicar la marca.

En la misma ley se preveía que para obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, era necesario solicitar el registro en la Oficina de Patentes y Marcas, llenando las formalidades que establecía la ley y su reglamento. Respecto a este último, si bien se menciona dicho reglamento, aparentemente nunca se publicó.

²⁵ Publicada en el **Diario Oficial** del 2 de septiembre de 1903. Entró en vigor el 1° de octubre del mismo año.

²⁶ La ley se publicó en el **Diario Oficial** del 27 de julio de 1928. Entró en vigor el 19 de enero de 1929. Su Reglamento se publicó en el **Diario Oficial** del 31 de diciembre de 1928.

3. Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales de 1928 y su Reglamento ²⁷

La ley preveía en su primer artículo la posibilidad de adquirir un derecho exclusivo al uso de una marca, a todo aquel que estuviere usando o utilizando una marca y quisiera usar o estuviere usándola para distinguir los artículos que fabricara o produjera para denotar su procedencia.

Por su parte, el artículo 12 hacía referencia a que en la solicitud de la marca, así como en las descripciones, debían expresarse los objetos o artículos a amparar. Los registros no debían comprender artículos que pertenecían a clases distintas, conforme a la clasificación que establecía el reglamento. Entre los datos que se debían aportar en la solicitud a presentarse ante el Departamento de la Propiedad Industrial, entre otros «los artículos a que se deba aplicar la marca», designando éstos de una manera concreta, los cuales debían corresponder a una sola clase y no a clases distintas.

Es el Reglamento en donde por primera vez aparece la clasificación de productos con 50 clases. En la clase 50 estaban comprendidos los artículos no clasificados. A pesar de la inclusión de la clasificación se debían mencionar concretamente los artículos a proteger y no simplemente aludir al encabezado de la clase correspondiente.

4. Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento ²⁸

En el artículo 101 se indicaba que las marcas se registrarían o renovarían con relación a los productos o a clases de productos determinados, de acuerdo con la clasificación que establecía el reglamento.

²⁷ Ambos fueron publicados en el **Diario Oficial** de la Federación del 31 de diciembre de 1942 y entraron en vigor el 1° de enero de 1943.

²⁸ Publicada en el **Diario Oficial** del 9 de febrero de 1962.

Cualquier diferencia relativa a la clase en la cual debía ser colocado un producto sería resuelta en definitiva por la Secretaría de Economía Nacional.

En las solicitudes de marca, así como en las descripciones según el artículo 119, debían explicarse detallada y concretamente los productos o artículos que debían amparar, pero era posible solicitar el registro para todos los artículos de una clase, siempre y cuando satisficieran los derechos y especialidades que señalara la tarifa.

En la tarifa²⁹ se preveían las cuotas a pagar, las cuales diferían para aplicarse a un solo artículo o producto de 2 a 9 ó de 10 o más artículos de una clase. Era posible solicitar la marca para todos los artículos de una clase, pero cuando no se especificaban los artículos que se amparaban, se pagaría la cuota más alta.

En el Reglamento aparece una clasificación de productos, igual que en el Reglamento anterior, de 50 clases. En la última clase se comprendían los artículos no clasificados. Esta clasificación guarda gran similitud con la clasificación de productos utilizada por los Estados Unidos de Norteamérica, antes de que se adhiriera al Arreglo de Niza.

IV. MARCO JURÍDICO ACTUAL EN MÉXICO

1. Ley de Invenciones y Marcas

Esta Ley reconoce y protege por primera vez en forma expresa las marcas de servicio. Antes de su entrada en vigor fue necesario acudir a los tribunales para impugnar las resoluciones de la autoridad administrativa, que se oponían a proteger este tipo de marcas.

²⁹ Publicada en el **Diario Oficial** del 10 de febrero de 1976. Entró en vigor el día siguiente de su publicación. Las reformas a esta Ley aparecieron publicadas en el **Diario Oficial** del 16 de enero de 1987.

En la Ley se establece que en la solicitud de registro, así como en la descripción, deben especificarse los productos o servicios que se protegerán, pero podrán solicitarse para todos los productos o servicios de una clase. En el caso de productos o servicios no clasificados, siempre deberían especificarse; pero de ninguna forma es posible incluir productos o servicios de diferentes clases en una sola.

La ley de 1928 establecía la obligación de señalar los artículos de una manera concreta. Fue a partir de la Ley de la Propiedad Industrial cuando se estableció la posibilidad de indicar en la solicitud de registro la clase completa de productos y a partir de 1976, de productos y servicios.

2. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 1981

Este reglamento es de particular importancia para el presente estudio, puesto que, en el artículo 56 aparece la clasificación de productos y servicios. Se agregaron 5 clases relativas a productos, los cuales surgieron a raíz de la diversificación que sufrieron algunas de ellas y se agregaron 15 clases más para proteger servicios.

Esto tuvo como consecuencia, que, tal y como lo preveía el artículo 3° transitorio, el titular de registros de marca, otorgados con base en la clasificación de los productos del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, tenía obligación, al solicitar la renovación de los efectos del registro, de adecuarlo a la clasificación de productos y servicios del Reglamento. Esto se dispuso como requisito para que procediera la renovación del registro.

3. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 1988

Este reglamento tiene importantes innovaciones en relación con el reglamento del 20 de febrero de 1981, al que abrogó. Un cuidadoso análisis de sus disposiciones, fue motivo de un seminario llevado a cabo el 11 de octubre de 1988 en esta ciudad de México, por la

Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial. En esa ocasión, expertos en la materia, expusieron sus puntos de vista, respecto a las perspectivas que representaba la expedición de este reglamento. Por virtud de ello, y para no desviarnos del tema central de esta exposición, me referiré únicamente a lo relativo al tema de la clasificación, no sin antes hacer mención, que si bien en virtud del tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, pueden someterse a juicio sus disposiciones y la aplicación por parte de la autoridad, contiene cambios positivos, aunque incurre en aspectos de inconstitucionalidad, que fueron apuntados en su oportunidad.

Entre las innovaciones más importantes está el artículo 79, que derogó al artículo 56 del reglamento anterior que establecía, como ya se mencionó, la clasificación de productos y servicios. El artículo 79 señala lo siguiente: «La clasificación de los productos y servicios se hará conforme a la clasificación de los mismos que apruebe la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La Dirección publicará en la **Gaceta de Invenciones y Marcas** dicha clasificación y, en su caso, las modificaciones para el conocimiento del público en general».

De acuerdo con este precepto, dejó de tener validez la clasificación contenida en el ahora derogado artículo 56 del Reglamento anterior y la clasificación correspondiente se hará conforme a una clasificación aprobada por la OMPI. Este organismo no tiene una clasificación de productos y servicios en lo particular o diferente a la contenida en el Arreglo de Niza, por ello es inexacto el señalar que se trata de una clasificación aprobada por la OMPI. Por otra parte, nuestro país no presentó una clasificación propia o diferente a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, puesto que la clasificación que aparece en la **Gaceta** —a la que más adelante me referiré—, es exactamente la clasificación que forma parte del Arreglo de Niza.

En virtud de lo anterior, resulta cuestionable el hecho de que se adopte de esta forma la Clasificación Internacional y no se establezca

con claridad, sino que se infiere del análisis comparativo de la Clasificación contenida en la **Gaceta** y en la que aparece en el Arreglo. En consecuencia, resulta recomendable se analice el que México se adhiera formalmente al Arreglo de Niza para la aplicación de la clasificación de productos y servicios, en tanto forma parte de la Unión de París, sin que sea comprometido a adherirse de nuevo Arreglo de Madrid o al Protocolo, de reciente aparición.

En la segunda parte del precepto se señaló que la Dirección publicaría en la **Gaceta de Invenciones y Marcas** la clasificación y en su caso las modificaciones para el conocimiento del público en general. Este precepto es necesario analizarlo en relación con el artículo 4 transitorio, el cual preveía, que en tanto no se publicara en la **Gaceta de Invenciones y Marcas** y entrara en vigor la clasificación de los productos y servicios a que se refiere el artículo 79, seguirá en vigor la contenida en el artículo 56 del Reglamento anterior.

En el segundo párrafo dispone que, al solicitarse la renovación, deberá adecuarse la marca a la clase de productos y servicios que corresponda conforme la nueva clasificación.

Finalmente preveía que las reglas de aplicación de la nueva clasificación de marcas ya concedidas, se publicarían en la **Gaceta de Invenciones y Marcas** en la que se indicaría, el plazo en que entraría en vigor. Como es sabido, la Clasificación Internacional entró en vigor el pasado 27 de noviembre de 1989, tal y como apareció publicado en la **Gaceta** del mes de septiembre de 1989, puesta en circulación el día 29 del mismo mes y año, mediante el ejemplar extraordinario número 14.

4. Reglas de Aplicación de Productos y Servicios

Las reglas de aplicación fueron motivo de dos publicaciones en la **Gaceta**. En el mes de noviembre de 1987 se puso en circulación el día 25, el ejemplar extraordinario número 13, en el que se publicó el texto íntegro de lo que ahí se denomina la Clasificación de Productos

y Servicios para el Registro de las Marcas de acuerdo con el artículo 94 de la Ley de Invenciones y Marcas, y 79 y 4 transitorio del Reglamento.

De acuerdo con estas reglas, el propietario de la marca, tenía la obligación de solicitar la reclasificación de su registro y anexar a la solicitud de renovación, tantos formatos de reclasificación como clases, le correspondían para respetar la fecha legal de su registro. De no hacerlo, la Secretaría de Comercio, con apoyo en el artículo 6 del Reglamento de la Ley, requeriría al particular. El titular podía renunciar expresamente a la protección en una o más clases en que pudiera reclasificarse el producto. Se establecía en la regla 2.4 que de no cumplir con lo anterior se tendría por abandonada la solicitud de renovación del registro marcario.

Estas reglas de aplicación fueron modificadas por la actual Dirección de Desarrollo Tecnológico, lo que trajo como consecuencia la publicación del ejemplar extraordinario número 14, en el mes de septiembre de 1989, puesta en circulación el día 29 del mismo mes y año.

En virtud de que son las reglas contenidas en esta **Gaceta**, las que se aplicarán, nos detendremos a hacer un análisis más detallado de las mismas, sólo destacando que a diferencia de las reglas de aplicación de la **Gaceta** anterior en esta la carga de la reclasificación es por parte de la Dirección.

Es importante aclarar que las reglas de aplicación vigentes, independientemente del aspecto legal que revisten, se apoyan en un sentido práctico y aprovechan la automatización de la Dirección que tomó las medidas necesarias para llevar a cabo su implantación.

Debe decirse que en 1984 se formalizó un programa de cooperación entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, OMPI y el gobierno mexicano, denominado «Racionalización de las funciones de propiedad industrial de la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico». Este programa se

desarrolló en diferentes etapas y el proyecto es financiado principalmente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y actúa como órgano ejecutor la OMPI.

En las diferentes etapas del programa se logró que entre sus objetivos se incluyera: a) la automatización de las operaciones administrativas y técnicas de la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico; b) establecimiento de servicios de información técnica, no sólo para los usuarios tradicionales de propiedad industrial, sino también para el comercio y la industria nacional; c) apoyo técnico y capacitación del personal para la introducción de la clasificación internacional de marcas y el procesamiento de solicitudes de marcas basados en una clasificación nacional.

a) Renovación y reclasificación de registros de marca

De acuerdo con las reglas de aplicación vigentes y a diferencia de las anteriores, la autoridad procederá a la reclasificación de las marcas registradas al solicitarse la renovación, la cual deberá presentarse mediante el formato que para tales efectos se publicó en esta **Gaceta**. En aquellos casos en que por virtud de la reclasificación, los productos o servicios queden comprendidos en dos o más clases, la Dirección, con el fin de respetar la fecha legal del registro marcario, los reclasificará automáticamente en tantas clases como les corresponda, lo cual hará del conocimiento del titular de los derechos.

Respecto a la garantía de audiencia, el particular recibirá el oficio por el cual tiene por renovada la marca y contará con un plazo improrrogable de 3 meses, contados a partir de la notificación del mismo, para hacer las aclaraciones o argumentaciones correspondientes respecto a la reclasificación de sus productos.

Si como consecuencia de la reclasificación, los productos o servicios amparados por una marca quedan comprendidos en alguna clase que está integrada por productos o servicios adicionales a los originales amparados por ésta, la protección que la autoridad brinde a su

titular se limitará a los productos o servicios amparados por el registro marcario original.

b) Renovación de marcas innominadas o mixtas

La regla 2.5 establece que para efectos de llevar a cabo la reclasificación de un registro marcario, consistente en una marca innominada o mixta, es decir, que contenga algún diseño, deberán anexarse a la solicitud de renovación además de los ejemplares que acrediten el uso correcto de la marca, 5 etiquetas de la marca, tal y como aparece en la **Gaceta de Invenciones y Marcas** respectiva, o en su defecto 5 fotocopias de la misma.

El fin de esta regla es reordenar y actualizar el catálogo de diseños que actualmente utiliza la Dirección General de Desarrollo Tecnológico para la búsqueda y examen de novedad de marcas figurativas, por lo que es positivo que el atender a ello facilite la adopción, aun *de facto* de la clasificación de los elementos figurativos contenidos en el Arreglo de Viena, al que hice referencia, y se pueda tener una mejor protección de este tipo de registros.

A pesar de ello, este aspecto no debe constituir fuente de requerimientos u objeciones por parte de la autoridad, pues de lo contrario se incrementará el rezago en el despacho de los asuntos.

Por otra parte, el artículo 115 de la Ley de Invenciones y Marcas, dispone que la marca debe usarse tal y como se registró; su uso en forma distinta trae la extinción de la misma. A este respecto, se ha sugerido en algunos foros la modificación de este precepto, en el sentido de volver al texto del artículo correlativo de la Ley de la Propiedad Industrial, en el que se preveía esta disposición pero se añadía; «siempre y cuando no alterara la identidad de la marca». Este principio está contenido en el artículo 5° sección C, inciso 11, de la Convención de París, el cual establece que: «El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la

marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca».

c) Artículo 99

Este precepto tan debatido y motivo de profundo análisis en cuanto al alcance de sus derechos, vuelve a hacerse presente ahora en estas reglas de aplicación, pues hasta la fecha, y diversas han sido las causas, no ha sido impugnada ante los tribunales su inconstitucionalidad por la desproporción entre el servicio prestado por el listado y el cobro de derechos por la expedición del título de marca, lo cual pensamos es la solución de raíz para contrarrestar las consecuencias económicas de este precepto.

A este respecto, debe mencionarse que la comisión de reclasificación formada por miembros de esta asociación y de la dirección, ha estado trabajando en la revisión del catálogo mexicano y en la que como mencioné se ha encontrado que un alto porcentaje, aproximadamente el 80%, son artículos contenidos en el catálogo de OMPI, por lo que creemos que éste debe publicarse íntegramente sin mayor demora, sin perjuicio de seguir trabajando en el catálogo complementario.

Debe tomarse en cuenta que tal y como se desprende de los artículos 2° y 4° transitorios del Reglamento, la clasificación nacional prevista en el artículo 56 del Reglamento anterior, ya no se encuentra en vigor, por lo que de otorgarse un registro conforme a esta clasificación, podrá quedar afectado de nulidad.