

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLAN

TESIS :

C O N F U S I O N D E M A R C A S

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

ALUMNO: JOSE FERMIN ADOLFO OCEJO ORTIZ.

CARRERA: LICENCIADO EN DERECHO

NUMERO DE CUENTA: 8349122-7

ASESOR: LIC. RAFAEL HENRIQUEZ DIAZ.



## **UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso**

### **DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

# CAPITULO I.- CONCEPTO, CLASIFICACION, FUNCIONES Y CARACTERES DE LAS MARCAS.

## 1.1 CONCEPTO

### 1.1.1 CONCEPTO DOCTRINAL.-

Tomando en cuenta la gran cantidad de definiciones que existen en el ámbito de la Propiedad Industrial en torno a la marca, y dado que cada una de dichas definiciones se conforman de las características propias de la interpretación de cada autor. En primer término nos avocaremos a la clasificación hecha por Rangel Medina <sup>1</sup>, la cual agrupa los pensamientos de diferentes corrientes en

---

1 RANGEL MEDINA ,DAVID, Tratado de Derecho Marcarlo. Editorial Libros de México, S.A. México. 1960. Págs 154 a 158.

cuatro grupos, los cuales son:

**1er. Grupo:**

Que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía.

**2do. Grupo:**

Que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo.

**3er. Grupo:**

Que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas.

**4o. Grupo:**

Que adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.

En el primer grupo los autores definen a la marca como un signo aplicado a una mercancía, la cual va a garantizar al comprador una procedencia del

producto, ya sea de origen o de producción, de un lugar determinado o de una industria, o en último de los casos de la casa comercial que los vende.

En el segundo grupo los autores definen a la marca como signo que va a dar a la mercancía un carácter individual y propio, el cual hace que sea diferente a todos los demás artículos existentes en el mercado y sujetos a competencia.

En este tercer grupo los autores definen a la marca como un signo que además de indicar la procedencia de los productos al público consumidor, va a garantizar al comerciante el estar protegido de la competencia desleal.

En el último y cuarto grupo los autores definen a la marca como un signo distintivo que da a los productos una procedencia y calidad determinadas y que está orientado a dar al comerciante una atracción y conservación de la clientela.

P.C. Breuer Moreno en su obra "Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio"<sup>2</sup> nos dice que la marca es un signo característico con el que el industrial,

---

2 BREUER MORENO, P.C. Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio. Librería y Casa Editora de Jesús Menendez. Buenos Aires, Argentina. 1937. Págs. 21 y 22.

comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola. También afirma que la marca se identifica con el producto que distingue y, desde luego, cuanto mayor es la difusión y aceptación de ese producto mayor valor adquiere para su titular".

Por su parte José Rodríguez y Rodríguez<sup>3</sup> define a la marca como una "señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel, para colocar productos inferiores o no acreditados".

En Francia Yves Saint-Gal<sup>4</sup> sostiene que en el plano jurídico la marca puede

---

3 RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOSE. Curso de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa. México. 1978. Pág 425.

4 SAINT-GAL, YVES. - Protection et Valorisation des Marques. Fabrique de Commerce ou de Service. - Edition L. Delmas et Cie. Paris(VI) 1978. Págs. 02 y 03 . Citado por Justo Nava Negrete en su libro Derecho de las Marcas. - Editorial Porrúa. - México -1985. Pág. 143.

ser definida como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesión de la clientela. En el plano económico la marca puede ser definida como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o servicio cubierto públicamente con su garantía.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)<sup>5</sup> define a la marca de fábrica o de comercio como un signo que sirve para distinguir los productos o los servicios, cuando se trata de una marca de servicio, de una empresa industrial o comercial o de un grupo de personas de esa clase. El signo puede estar formado por una o varias palabras distintivas, letras, números, dibujos o imágenes, emblemas, monogramas o firmas, colores o combinaciones de colores. Naturalmente el signo puede estar formado también por la combinación de alguno de estos elementos.

5 INFORMACIONES GENERALES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). Ginebra. 1984. Pág 12.

Para César Sepúlveda<sup>6</sup> "la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de una industria, o bien, servicios diferenciándolos unos de otros".

### 1.1.2 CONCEPTO LEGAL.-

La Ley de Invenciones y Marcas de 1975 señala en su artículo 87 al referirse a las marcas lo siguiente:

"Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie".

También el precepto legal antes referido señala en su artículo 90 que pueden constituir una marca:

6 SEPULVEDA, CESAR. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Segunda Edición. Editorial Porrúa. México. 1981. Pág. 113.



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

La Ley Tipo para los Países en Desarrollo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Competencia Desleal <sup>7</sup> en su artículo 1 dice, refiriéndose a las marcas:

1) En el sentido de la presente Ley, se entiende por:

a) Marcas de Productos.- Todo signo visible que sirve para distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas.

b) Marcas de Servicio.- Todo signo visible que sirva para distinguir los servicios de una empresa de los de otras empresas.

---

7 OFICINAS INTERNACIONALES REUNIDAS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (BIRPI). Ley tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal para los países en Desarrollo. Ginebra. 1967. Pág 15.

c) Marcas Colectivas.- Todo signo visible designado como tal y que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo control del titular.

## 1.2 CLASIFICACION

### 1.2.1 NOMINATIVAS.-

Son marcas nominativas las que se componen exclusivamente de una o más palabras y que sirven para proteger y distinguir únicamente las características fonéticas y gráficas de la misma.

Estos signos marcarios penetran entre las gentes, porque el público rapidamente aprende y con facilidad recuerda el sonido de una o mas palabras en las que la marca se compone. <sup>8</sup>

---

8 GHIRON, MARIO. Corso di Diritto Industriale. Volume Secondo. Pág. 5. Citado por David Rangel Medina op. cit. Pág. 216.

Las marcas nominales o verbales consisten en términos que tienen o no significación y que atraen a la vez los ojos del público porque ellos se escriben y sus oídos porque ellos se pronuncian.<sup>9</sup>

Los signos nominales pueden constituirse por: El nombre civil y comercial y la razón y denominaciones sociales, seudónimos, títulos de nobleza, firmas, sellos y nombres geográficos, títulos de obras literarias, artísticas o científicas y algunos derechos conexos, denominaciones arbitrarias, de fantasía y evocativas; otros signos como números, letras, iniciales y monogramas.

Este tipo de marcas también se conocen como verbales; denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra.<sup>10</sup>

El tratadista Breuer Moreno dice que las marcas nominativas se pueden dividir en varios grupos:

9 CHAVANNE, ALBERT Y BURSG, JEAN JACQUES. Citados por Justo Nava Negrete, op. cit, Pág. 42

10 RANGEL MEDINA, DAVID. Op. Cit. Pág. 215.

### **1.2.1.1 De Fantasía.**

Son marcas que surgen de la imaginación de su creador y que no van a denotar nada respecto del producto o del servicio a que se aplican ni de sus cualidades.

Este factor hace necesario enseñar al público consumidor a asociar la marca que se pretende promocionar con los productos o servicios que ésta va a proteger.

Las marcas de fantasía a su vez se dividen en:

#### **1.2.1.1.1 Vocablos inventados sin significado.**

Este tipo de marcas indican un solo origen y poseen una universalidad determinada dentro del mercado, tienen mayor facilidad de identidad que otro tipo de marcas, debido a que el consumidor establece más rápidamente la relación marca-producto de otras marcas en la que se protegen un sinnúmero de productos de diferente calidad y clase. Además precisamente por su carencia de significado podrán entrar más fácilmente en un mercado extranjero que aquellas que pueden ser traducidas a otros idiomas.

#### **1.2.1.1.2 Vocablos con significado gramatical o nombres de personas.**

Estas marcas son recordadas más fácilmente que las que no tienen significado, debido a que son familiares para el consumidor y es más difícil que éstas se olviden. También son bien aceptadas en los mercados extranjeros pues no tienen relación alguna con el producto amparado, pero sin descuidar los efectos que pudieran tener si éstas son traducidas.

#### **1.2.1.1.3 Combinaciones de números y letras.**

Son marcas caprichosas que poseen también una distintividad tal que el consumidor identificará rápidamente este tipo de marcas de otras que carecen de universalidad. Deben de ser cortas y no deben de causar confusión con los números o letras con los que se identifique el producto como son números de serie, de producción, lote, etc.

#### **1.2.1.2 Sugestivas.**

Son aquellas que sin referirse a alguna característica, propiedad u origen del producto dan una idea que aunque sea indirecta va de una manera ligada con el producto, ya sea a su uso o a una idea agradable relacionada con éste. En el extranjero no tiene el mismo éxito que en el país de origen o en países del

mismo idioma, debido a que la diferencia de idioma hará que pierdan la asociación y el enaltecimiento del producto.

### **1.2.1.3 Evocativas.**

Divididas en:

#### **1.2.1.3.1 Descriptivas del producto.**

Ya sea de sus cualidades, características, contenido, función, valor, cantidad, tipo, etc. Es muy importante señalar que la descripción del producto es incompleta, de lo contrario no sería registrable o se provocaría que la marca se transforme en una denominación genérica, esto último traería como consecuencia que dicha marca cayera en el dominio público.

#### **1.2.1.3.2 Descriptivas del origen.**

Ya sea que incluyen el nombre del fabricante o el lugar de fabricación. Las primeras son mucho más eficaces que las segundas debido a que éstas hacen referencia a la fama del productor y tienen una universalidad que las distingue de las producidas por los demás competidores y las que indican el lugar de fabricación pueden crear confusión respecto a la identidad de otras que son

producidas en el mismo lugar.

### **1.2.2 FIGURATIVAS.-**

Las marcas figurativas se componen de dibujos o figuras distintivas con características especiales, que su función es designar los productos a los que se van a aplicar.

Por su parte las marcas figurativas fundan todas sus características en el sentido de la vista, sin que para nada concurra el oído; penetran entre el público en cuanto ofrecen a la vista materia de percepción, grabándose en la mente por medio de la memoria visual. <sup>16</sup>

También conocidas como innominadas, sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas. Este tipo de marcas se pueden constituir por emblemas, etiquetas, viñetas, retratos, fotografías, colores, mapas, envolturas, formas de

16 GHIRON, MARIO. Citado por David Rangel Medina , op. cit. Pág.- 216.

producto, escudos, banderas, signos o punzones de control y garantía. <sup>17</sup>

Las marcas figurativas podrán ser identificadas aún y cuando el consumidor sea analfabeta. Es más una figura o dibujo puede ser plenamente identificado en cualquier país del mundo, independientemente del idioma del lugar. Esto permite el fácil acceso comercial del producto amparado por la marca en cualquier mercado internacional, utilizando una marca figurativa, ya sea el dibujo solo o junto con la denominación adecuada al idioma que se habla en el lugar donde se pretenda comercializar.

Si el dibujo no admite una denominación única, o si no es susceptible de ser nombrado por quien lo viere, la marca no podrá gozar de los beneficio de la propaganda verbal ni ser recomendadas de palabra. <sup>18</sup>

Estos signos se utilizan como marca de refuerzo de una denominación y se

---

17 RANGEL MEDINA, DAVID. Op. Cit. Pág. 216.

18 G. BREUER. La Explotación Comercial de Marcas y Patentes. Impresiones El Sol. Buenos Aires. 1956. Pág. 21.



usan conjuntamente para demostrar al consumidor una doble relación de la denominación y el dibujo (ambos diciendo lo mismo uno con palabras y el otro con una idea) en relación con el producto que se va a adquirir.

### **1.2.3 MIXTAS.-**

Las también llamadas marcas compuestas son la combinación de el elemento nominativo con el figurativo.

Pueden resultar de la combinación de un vocablo o locución con una figura y también pueden componerse combinando palabras y colores; igualmente los elementos de la combinación pueden ser a la vez nombre, figura y colores. <sup>19</sup>

Estas marcas combinan las características de las figurativas y de las nominativas, pues la primera tiene la ventaja de ser reconocida ampliamente aún entre los analfabetas y de una mayor oportunidad de explotar y desarrollar

19 RANGEL MEDINA, DAVID. Op. Cit. Pág.218.

la fantasía y la segunda se imprime mejor en la memoria porque es repetidamente pronunciada de boca en boca por los consumidores. <sup>20</sup>

Esta mezcla de cualidades de las marcas con y sin denominación hace que la mayoría de los comerciantes usen las marcas mixtas, ya sea para reforzar su marca o para protegerla, una denominación de un dibujo que por su asociación psicológica pueda crear confusión o viceversa que una figura registrada encuentra en una denominación una duda en el consumidor a la hora de buscar el producto que fabrica.

#### **1.2.4 PLASTICAS.-**

Son cuerpos o formas, recipientes tridimensionales (productos, envases, envolturas, etc.) a los cuales se les da una función de distinción para proteger mercancías.

20 NUOVO DIGESTO ITALIANO. Tomo VIII. Pág.125 y sigs.Citado por David Rangel Medina.Op. Cit.Pág. 28.

Es decir, que una marca puede estar constituida por la forma especial que se da al recipiente de los productos a distinguir. Si la forma del envase es novedosa y característica no hay duda de que pueda constituir una marca.<sup>21</sup>

Este tipo de marcas constituyen la protección que no puede ofrecer el registro de una marca nominativa o figurativa. Sólo se protegerá la forma de los productos siempre y cuando no sean del dominio público o se hayan hecho de uso común, además de poseer una originalidad tal que los distinga fácilmente.

## **1.3 FUNCIONES**

### **1.3.1 DISTINCION.-**

Actualmente en el mundo existen un sinnúmero de empresarios y fabricantes que lanzan al mercado sus productos, compitiendo contra los otros que producen sus competidores. Cada producto tiene sus características propias, aunque el producto tenga un mismo destino, éste minimamente varía, aunque

21 BREUER MORENO, P.C. Op. Cit. Págs.77 y 78.

a veces con relación a los artículos de su presentación, propiedades, etc. En realidad lo que va a diferenciar las mercancías en el mercado es el signo que ostentan éstas, y una vez establecida esta distinción el consumidor va a asociar las ventajas de cada artículo ligadas con la marca y a la hora de decidirse por comprar algún producto buscará aquel que más le convenga.

El tratadista W.C. Howarth <sup>22</sup> dice al respecto "basicamente las marcas son para los bienes, lo que los nombres son a las personas. Ellas permiten distinguir "A" de "B" sin tener que enumerar e inspeccionar todas sus características físicas peculiares; ellas permiten introducir o presentar a "A" a las otras gentes y que "A" sea identificada en una segunda y subsecuentes ocasiones".

Por lo tanto, la distinción de un producto o servicio a través de un signo

---

22 W.C.,HOWARD. Are Trademarks Necessary? In the Trademark Reporter. Vol. 60. No.2. Marzo-Abril. 1970.Pág.229. Cita y traducción de Jaime Alvarez Soberanis, en su obra La Regulación de las Invenciones y Marcas y la Transferencia de Tecnología. Editorial Porrúa. México. 1979. Pág.58.

marcarlo va haciendo que el consumidor con el transcurso del tiempo ya no se detenga a analizar ni comparar las mercancías o servicios, las ventajas y desventajas de los mismos, sino que vaya directamente a comprar el producto o a contratar el servicio que tiene en mente.

Consecuentemente, el consumidor es manipulado y empujado a la adquisición y a veces engañado. No goza de libertad en el sentido clásico de la expresión, al estar presionado por los medios masivos de comunicación. <sup>23</sup>

### **1.3.2 PROTECCION.-**

Además de la función de identificación y distinción de productos o servicios de otros similares, la marca posee una doble protección, una enfocada al productor o comerciante y otra enfocada al consumidor.

---

23 Alvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de las Inveniones y Marcas y la Transferencia de Tecnología. Editorial Porrúa. México. 1979. Pág. 58.

La marca tiene por función la de proteger al titular contra sus competidores, posibles usurpaciones y sobre todo, ella constituye uno de los instrumentos por los cuales, tanto el fabricante como el comerciante, solicitan la confianza del consumidor habituado a reconocer ciertos productos con determinada marca. <sup>24</sup>

El objeto de la inscripción o registro de las marcas de fábrica o de comercio, no es otro que el de asegurar a los productores, con carácter de exclusivo la fácil identificación de las mercancías o artículos mediante el distintivo de emblemas, palabras, signos o señales de clara distinción frente a las marcas propiedad de otros, registradas o tenidas para amparar productos similares, por eso las marcas, quiere la ley, deben de ser distintivas entre sí y en forma que no puede o no debe registrarse una nueva si ésta resulta confundible con otra registrada precedentemente o si el uso de ambas puede llevar al público

---

24 GABAY, M. Le Rôle de la Marque dans la Protection du Consommateur et le développement des pays en développement. Revue de la Propriété Intellectuelle. Citado por Justo Nava Negrete .Op. Cit. Pág. 157.

consumidor a confusiones.<sup>25</sup>

Igualmente la marca da protección al consumidor contra las mercancías incorrectamente marcadas, mismas que llevan intrínsecamente a un engaño, o a una supuesta relación comercial con una empresa de prestigio, cuando se trata de la prestación de un servicio.

La doble garantía que presta el signo marcario justifica su protección legal, en tanto, claro esta, desempeña dicha función social que tiene asignada. Además, esta característica toma a la marca de una verdadera institución de orden público.<sup>26</sup>

### **1.3.3 INDICACION DE PROCEDENCIA.-**

Debemos considerar que las marcas tuvieron su origen para identificar los productos de un fabricante de los demás productores, es decir, la marca era

25 CAVELIER, GERMAN. Marcas de Fabrica y Nombres Comerciales. Editorial Temis. Bogotá. 1962. Pág. 20.

26 RANGEL MEDINA, DAVID. Op.Cit. Pág. 177.

pues un indicador de la procedencia de un producto.

Con el transcurso del tiempo y debido al crecimiento social de la población mundial y específicamente de la complejidad del mundo comercial, esta indicación del origen ya no es tan importante como una función propiamente dicha, puesto que el público consumidor dentro de la gran fama de productos a que tiene acceso en el mercado, busca un producto sin relacionarlo con la casa comercial que lo fabricó.

Con relación a esto, Alvarez Soberanis <sup>27</sup> nos dice: " Insistir en dar a conocer el origen del producto es inútil desde el punto de vista comercial, excepto que se trate de una empresa con gran prestigio, muy bien identificada por el público consumidor".

"La empresa está interesada en vender sus productos, algunas marcas de prestigio internacional están asociadas con el nombre comercial de la empresa productora y hay ejemplos en los que concurre esta circunstancia, pero numéricamente no es un fenómeno importante".

---

27 Alvarez Soberanis, Jaime.Op.Cit.Pág.62.



### 1.3.4 SOCIAL O DE GARANTIA DE CALIDAD.

Esta función de la marcas va a simplificar el análisis del consumidor con respecto a qué producto o servicio deberá adquirir, puesto que las características que se adecúan a sus necesidades, irán directamente al producto o servicio amparado por esa marca, que ya tiene un prestigio de calidad reconocido por él mismo.

Martin Achard<sup>28</sup> dice "El público está habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancías de una naturaleza especial, la marca entonces, no sirve para garantizar el origen mismo del producto sino su calidad".

"Subrayamos que esta garantía se basa en el uso y la experiencia, y no sobre la ley, la cual jamás obliga a un productor a mantener la calidad de sus productos. Por lo general el público consumidor considera que los artículos cubiertos por la misma marca tienen calidad semejante".

28 Martin Achard, Edmond. La Cession libre de la Marque. Libraire de l'Université Geneve. 1946. Pág. 12. Citado por David Rangel Medina. Op. Cit. Pág. 177.

La función de garantía de calidad asegura al consumidor que los artículos que llevan la marca tienen la misma alta calidad que el cliente espera encontrar. Igualmente asegura que un deterioro de la calidad puede ser rastreado hasta aquél que lo produjo.<sup>29</sup>

### 1.3.5 PROPAGANDA O PUBLICIDAD.

La función de propaganda tiene una importancia muy significativa para el productor o el prestador de servicios, debido a que depende de ella que una marca tenga éxito o no, ya que la publicidad va a crear que un grupo determinado de personas poco a poco se acostumbre a adquirir la mercancía o el servicio y esta compra regular significa una ganancia asegurada para el comerciante.

"Dada la capacidad de la marca para reunir una clientela, es posible utilizarla

29

LANSFORD JR., JULIUS R. Consumer and Trademarks in the Market Place. The Trademark Reporter. Vol 64.No. 2.Marzo/Abril . 1974.Pág.8.

para crear demanda, para crear el deseo de comprar. Ese deseo de comprar puede originarse mediante una oportuna propaganda, hecha antes de lanzarse a plaza el producto o utilizarla para aumentar las ventas y acrecentar la demanda ya existente".<sup>30</sup>

Definitivamente, para lograr el éxito comercial de una marca, el titular de la misma tendrá que invertir un presupuesto determinado según sus necesidades y los alcances a los que pretende llevar a la notoriedad de su marca. A eso se le agregan otros factores, que determinan los medio por los cuales la propaganda se le comunicará a la gente para conseguir clientes.

Influye también la forma en que se maneje el producto con relación a la marca y su presentación, esto es, su originalidad, su distribución de palabra, envoltura, tamaño, colores, factores que van a determinar el impacto que causa el producto a los ojos del consumidor.

El fabricante o prestador de servicios debe saber de antemano, antes de lanzar una marca, que la propaganda que se difunda en el mercado con relación a

---

30 BREUER, G. Op.Cit.Pág.15.

sus artículos o a sus servicios creará un prestigio que posteriormente será muy difícil de desvirtuar, o sea que si él está conciente de que si su marca ampara algún producto o servicio en el cual se trate de engañar al público o que no ofrezca al consumidor lo que espera encontrar cuando lo adquiere o contrata, se hará de una forma desfavorable tal que si él quisiera lanzar al mercado mercancías o servicios que ofrecieran muchas ventajas para el adquirente, el público asociaría a su marca con un producto o servicio con carencias y preferiría el del competidor, lo que traería como consecuencia el fracaso de la marca y de la empresa del fabricante o prestador, si es que antes no se ha optado por crear una nueva marca que lleve al público una nueva imagen.

## **1.4 CARACTERES ESENCIALES O DE VALIDEZ**

### **1.4.1 LA DISTINTIVIDAD.-**

No puede concebirse que una marca no tenga carácter distintivo. Sin carácter distintivo no hay marca. Todas las leyes del mundo en una forma u otra lo exigen; pero hay leyes que, además establecen concretamente la prohibición general de los signos desprovistos de carácter distintivo. No basta con que sea uno de los signos aceptados como aptos por su naturaleza para ser usados como marca palabra, dibujo, monograma, etc., es necesario que tal signo sea

distintivo, que tenga fuerza distintiva o capacidad distintiva. <sup>31</sup>

La Ley de Invenciones y Marcas contempla a la distintividad como un requisito para la constitución de una marca.

El artículo 90 de dicha ley literalmente dice:

Pueden constituir una marca:

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

La marca debe ser distintiva puesto que debe de dar una idea clara del producto o servicio sobre el cual se aplica al público consumidor y no debe confundirse con las marcas existentes de la competencia en el mercado.

31 MASCAREÑAS, C.E. Las Marcas de Fabrica, de Comercio y de Servicio. Capítulo VIII de la obra de Filippo de Carrizales intitulada Tratado de Derecho Comparado. Editorial Montaner y Simón, S.A. Barcelona. MCMLXII. Pág.426 citado por Justo Nava Negrete op. Cit. Pág.166.

La condición de distintividad de una marca para su registro favorece a la protección del consumidor en favor de su economía y desalienta los actos de competencia desleal.

Reiteramos una vez más que la distintividad cumple con la principal función de las marcas, que es el distinguir productos o servicios de aquellas marcas existentes, propiedad de los demás fabricantes o prestadores de servicios.

#### 1.4.2 LA ESPECIALIDAD.-

La marca ha de ser especial, es decir, debe individualizar los productos de un establecimiento, de una industria o comercio, no puede cubrir uniformemente los productos de diversos fabricantes sin faltar a su finalidad, que es la de determinar la procedencia de las mercancías o productos de un establecimiento determinado. Por lo mismo que un signo se considera especial puede deducirse que el mismo tendría capacidad necesaria distintiva del producto y vale, por lo tanto como marca. <sup>32</sup>

32 RAMELLA, AGUSTIN. Tratado de Propiedad Industrial. Tomo II. Marcas, Nombres Comerciales y Concurrencia Desleal. Editores Hijos de Reus. Madrid. 1913. Pág. 36. Citado por Justo Nava Negrete op. Cit. Pág. 182.

La especialidad también quiere decir que las marcas no deben consistir en un signo de una simplicidad tan elemental, que malogre su papel de llamarles la atención a los consumidores. Por tal insuficiencia, no son aptos para constituir marcas los colores aisladamente considerados, ni las figuras geométricas más sencillas como la línea recta o dos rectas paralelas; ni la simple representación de un punto; por el mismo concepto tampoco pueden servir de marca los números de un solo guarismo, aún cuando sí se consideran generalmente idóneos al combinarse entre sí o con signos diferentes. Hay una razón de interés general que se opone a que se les tome como marca: dichas figuras no son de un número infinito si se les dejara acaparar por un pequeño grupo de fabricantes para un producto determinado, se crearía en provecho de dicho grupo un monopolio sobre ese producto. <sup>33</sup>

El titular de la marca deberá de elegir que tan especial desea que sea su marca, o sea que determinará al momento de solicitar el registro de tal marca ante la autoridad competente que producto o servicio será necesario proteger

33 LABORDE, A. *Traté Theorique et Practique des Marques de Fabrique et de Commerce*. París. 1924. No. 8. Citado por David Rangel Medina op. Cit. Pág. 191.

independientemente de cualquier producto o servicio basado en la clasificación de productos o servicios del reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, ahora adecuada a la Clasificación Internacional de la OMPI.

Al tomar esta decisión el propietario debe de considerar que podrá coexistir una marca semejante en grado de confusión idéntica a la suya, si esta se encuentra registrada para proteger productos o servicios diferentes.

Es pues que si dicho fabricante o prestador de servicios no desea que se use alguna marca igual o parecida a la suya dentro del país, para amparar cualquier clase de productos o servicios, deberá presentar una solicitud para el registro de su marca para todas y cada una de las clases de que se compone la Clasificación Internacional en vigor ahora en nuestro país.

### **1.4.3 LA NOVEDAD.-**

Breuer Moreno<sup>34</sup> al respecto dice que "La marca, además de ser especial, debe ser nueva. Pero no es necesario que esta novedad sea absoluta, no es

34 BREUER MORENO, P.C.Op.Cit.Pág.47.



necesario que sea la creación de quien la registra , porque el signo más banal puede constituirla. Basta con que el signo no esté registrado o con que su uso no se haya generalizado tanto con relación a los productos a proteger, que se haya convertido en su denominación usual o genérica".

La novedad de la marca no implica que nunca haya sido usada, puesto que una marca pudo haber estado en uso en el comercio y haber perdido la vigencia y con posterioridad un tercero pidió de nuevo su registro.

A este respecto el artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas dice:

Las marcas que hayan caducado por falta de renovación, se hayan extinguido por falta de Explotación, o se hayan cancelado voluntariamente, podrán ser solicitadas por cualquier persona transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad, extinción o cancelación voluntarios. Las solicitudes presentadas antes de este plazo serán improcedentes.

El plazo a que se refiere este artículo no será aplicable al titular de la marca caduca, extinguida o cancelada voluntariamente, quien podrá solicitarla en cualquier tiempo.

Por lo tanto, podemos afirmar que la novedad de la marca es relativa y se considera novedosa cuando no sea idéntica o se confunda con ninguna marca semejante a las existentes en el mercado, para amparar similares o idénticos productos o servicios.

#### **1.4.4 LA LICITUD.-**

La marca debe ser lícita, debe apegarse a lo establecido en el Estado de Derecho, preservando los lineamientos de las leyes mismas, desde la mas general (la Constitución Política en el Derecho Mexicano) hasta la ley o reglamento más particular.

**No son registrables como marca:**

**XVI.- Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que se pretenden amparar.**

**XVIII.- Todo lo que sea contrario al orden público y aquello que tienda a**

ridiculizar ideas o personas (Art. 91 Ley de Invenciones y Marcas).

En materia de marcas la ley va a proteger los derechos que se vean desprotegidos ante actos contrarios a la moral, las buenas costumbres y la competencia desleal dentro de la industria y el comercio.

El registro de marcas engañosas y confusas y las que sean parecidas o iguales a otras anteriormente registradas también se prohíbe. Aquí la licitud de la marca atiende al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como a la imposible coexistencia de dos derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente.<sup>37</sup>

Pero debe advertirse que esta regla general de orden público a que está sujeta la validez de la marca, atañe a la marca misma, y no a la industria a la cual se destina: la marca es absolutamente independiente del producto, y no existe

37 RAMELLA, AGUSTIN. Op.Cit.Citado por Horacio Rangel Ortiz en su obra El Uso de la Marca y sus Efectos Jurídicos. Tesis Profesional. Universidad Iberoamericana. 1980.

ningún motivo de declararla nula porque el objeto al cual deben aplicarse es ilícito.<sup>38</sup>

#### **1.4.5 LA VERACIDAD DEL SIGNO.-**

Básicamente una marca deberá ser veraz, puesto que cualquiera que sea el signo elegido será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público al error sobre el origen y calidad de las mercancías o de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos o servicios.<sup>39</sup>

La veracidad es también un requisito formal para obtener el registro de una marca ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, pues el artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas en sus fracciones VII, VIII, IX, X y XI a la letra dice:

38 ROUBIER, PAUL. Op.Cit.Citado por David Rangel Medina op.Cit.Pág.197.

39 RANGEL MEDINA, DAVID. Op.Cit.Pág.197.

No son registrables como marca:

VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o división política similares, así como las denominaciones o signos de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente.

IX. Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeras, o las monedas conmemorativas.

X. Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.

XI. Los nombres, seudónimos, firmas, sellos, retratos, de personas sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido de sus ascendientes o

descendientes en grado más próximo.

En el ámbito comercial de faltas de veracidad de una marca tiene dos factores que deben de considerarse por el propietario o portador de servicios que incurre en este hecho por el cual engaña o confunde al público consumidor.

En primer lugar tal vez el comerciante obtenga ganancias más elevadas que si no tuviera en el mercado una marca que induzca a error.

Pero por otra parte es importante considerar que, una vez que el público se da cuenta que ha sido defraudado por el producto o servicio adquirido, de plano desecha la idea de volver a incurrir en el error y una marca que obtiene ganancias de un hecho ilícito tendrá pues una vida muy corta en comparación de la marca que obtiene clientes honestamente.

## **1.5 CARACTERES SECUNDARIOS O ACCIDENTALES.**

### **1.5.1 FACULTATIVO.-**

El carácter facultativo de la marca significa que toda persona física o jurídica

que ofrece sus productos o servicios al público tiene absoluta libertad (libre arbitrio o entera discreción) de usar o no alguna marca para distinguirlos. <sup>40</sup>

En nuestra legislación de Propiedad Industrial, el carácter facultativo se encuentra plasmado en el artículo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas, el cual a la letra dice:

"Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabriquen o produzcan, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la ley y su reglamento".

Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos respecto a los artículos que vendan o los servicios que presten en el Territorio Nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia. Los comerciantes podrán usar su marca por sí sola o agregada a la de quien fabrique los productos con el consentimiento expreso de éste.

---

40 NAVA NEGRETE, JUSTO. Op.Cit.Pág.192

La excepción a este principio se constituye cuando en el artículo 125 de la Ley de Invenciones y Marcas se establece lo siguiente:

"La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá declarar por razones de interés público, el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio".

Tal es el caso de las medias de nylon, los artículos de piel, los artículos de plata o plateados, o de alpaca, las prendas de vestir a los que se ha obligado expresamente la obligación del registro de la marca.

El cumplimiento de las normas sobre uso obligatorio de marcas, no solo causaría el deterioro de ciertas mercancías por la sucesiva colocación de éstas de marcas diversas, sino que exigiría su control por numerosos funcionarios, pues sin la vigilancia de un numeroso y especializado cuerpo de inspectores, por demás muy costoso, ninguna eficacia tiene el sistema obligatorio de marcas



como existiere en México. <sup>41</sup>

### **1.5.2 LO INNECESARIO DE LA ADHERENCIA.-**

En nuestra legislación el uso y el registro de las marcas no está vinculado a la obligación de estampar directamente la marca sobre los productos que se fabrican.

Además, sería imposible exigir que se aplique una marca sobre determinados productos que por su naturaleza impiden que se lleve a cabo tal acción. Un ejemplo de esos productos son la tinta, los alfileres, los refrescos, la sal, la pólvora, los perfumes, etc.

Mucho menos se podría pensar en algunas exigencias similares en los servicios de una empresa.

Cuando por la causa enunciada anteriormente no es posible plasmar la marca

---

41 RANGEL MEDINA, DAVID. El Uso de las Marcas y sus Leyendas Obligatorias. Editorial Impresos de Lujo. México. 1958. Pág. 67.

directamente sobre los productos, los fabricantes usan la marca sobre las cajas, envolturas, embalajes, etiquetas, bolsas, fundas, portadas, etc., que se usan directamente con el producto.

Los comerciantes usan también sus marcas sobre sus cartas, facturas, papelería, transportes, avisos, anuncios, etc., igualmente que los prestadores de servicios.

Podemos concluir que en general tanto los productores como los prestadores de servicios utilizan sus marcas, ya directa o indirectamente sobre sus artículos o servicios a través de cualquier medio oral o escrito, por medio del cual pueda ser susceptible de difusión y propaganda.

### **1.5.3 APARIENCIA.-**

La marca debe ser aparente, pero si la adherencia no es una cualidad propia de la marca, no puede decirse lo mismo acerca de la apariencia del signo marcario, cualidad que debe considerarse comprendida en la función misma

de la marca. <sup>42</sup>

La marca para cumplir sus funciones de distinción, protección, indicadora de procedencia, de garantía, de calidad y de publicidad necesita ser aparente.

Si bien es cierto que existen marcas ocultas, éstas al no verse directamente al adquirir un producto no cumplen las funciones de la marca y producirán en el consumidor error, duda sobre la procedencia y calidad del producto que pretende adquirir, esta incertidumbre hará que se abstenga de comprar algún artículo y busque aquél que conoce con anterioridad.

La apariencia de la marca trae pues beneficios tanto para el fabricante o prestador de servicios como para el público consumidor.

La Ley de Invenciones y Marcas no establece literalmente el uso aparente de la marca, pero debe éste entenderse tácitamente debido a la exigencia del uso de la leyenda "Marca Registrada", su abreviatura "Marc. Reg." o las siglas "M.R."

---

42 RANGEL MEDINA, DAVID.Op.Cit.Pág.206.

en los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México (Artículo 119).

Ademas de esta exigencia dentro del Derecho Mexicano, podemos encontrar diferentes disposiciones de "leyendas obligatorias" que se vinculan con el uso de las marcas, leyendas como "Hecho en México", la composición química del producto, la inclusión del nombre y domicilio de la empresa productora, fecha de caducidad en medicinas y alimentos, etc.

#### **1.5.4 LA INDIVIDUALIDAD DEL SIGNO.-**

El carácter individual de la marca significa que la propiedad que se tiene sobre la marca corresponde a una persona única, ya sea persona física o jurídica, tal como una sociedad, congregación religiosa, la administración pública, etc.

Con relación a la propiedad de la marca es importante señalar el comentario del maestro Cesar Sepúlveda<sup>43</sup> que dice: "La ley de 1976, a diferencia de la de 1943, se inclina hacia el concepto de que no se tiene un derecho de propiedad

---

43 SEPULVEDA, CESAR. Op.Cit.Pág.114.

sobre la marca, sino un derecho exclusivo de uso. La nueva ley, con mejor sentido técnico, ya no habla del propietario de la marca, como lo hacía en ordenamiento anterior, ahora se habla del titular de la marca, de la titularidad sobre la marca, etc.

La marca, individualizando productos, permite que el consumidor elija y adquiera lo que desea. Sin la marca el consumidor no podría saber que lo que compra es lo que quiere, sin indicar lo que desea y el comerciante no estaría en condiciones de servirlo.

Para comprar dos veces consecutivas una misma cosa sin marca, el consumidor debería conservar una muestra; y el detallista, para servirlo, debería confrontar esa muestra con los productos que posee. Las pérdidas de tiempo serían enormes e incidirán en los precios.<sup>44</sup>

Podemos decir que la individualidad lleva un doble sentido protector, protege al fabricante o prestador de servicios, de los de la competencia y al consumidor de la confusión de productos o servicios y de la adquisición de los mismos con

---

44 BREUER, G. Op.Cit.Pág13.

indicaciones falsas, ya sea de procedencia o calidad.

## **CAPITULO II. - LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS.**

### **2.1 VALOR DE LA DISTINTIVIDAD.**

La distintividad de una marca es de suma valía para su titular, puesto que del éxito de la marca va a depender el éxito de la empresa de la que el titular es propietario. Pero de él depende directamente que una marca sea distintiva y que tenga éxito.

Definitivamente la distintividad de la marca se la da su creador, aquella persona o personas que piensan en crear una marca para las necesidades de su empresa, de su capital, de su negocio, del público. Piensan en crear una marca la cual debe distinguir sus productos o servicios de los de sus competidores, sin olvidar que debe de llamar la atención del público. El propósito es muy simple, el éxito de la marca, las ventas en masa, el aumento de la demanda, el crecimiento de la empresa, el dominio del mercado y la obtención de más y

más ganancias, o sea dinero y más dinero, el enriquecimiento, el cual pues después de todo es la meta de todo empresario.

Ahora bien, para que nazca una marca esa mente creadora debe de tener en cuenta varios factores para pretender que dicho signo tenga éxito, la marca no puede ser arbitraria.

La marca debe ser capaz de identificar a sus productos o servicios entre muchos de la misma especie o clase ya sea visual o auditivamente, el pensador debe de relacionar inmediatamente el sonido o dibujo de la marca con el producto o servicio, al momento de percibirla.

Si la marca es parecida o idéntica a alguna existente en el mercado, puede suceder que el público no acepte la misma por sentirse engañado o confundido y no compre, o sea en vez de atraer a la clientela, la guía hacia las marcas competidoras.

El otro supuesto consiste en que el fabricante o prestador de servicios titular de la marca anterior inicie un juicio en contra del titular que está usurpando los derechos ya adquiridos anteriormente.



Debe decidirse si la marca identificará a la empresa en general o si solamente amparará a un producto entre tantos que posee la empresa, debido a que una empresa si podrá arriesgar que el éxito o el fracaso de la compañía dependa de la elocuencia de una marca, muchas veces el éxito de una marca puede depender simplemente del capricho de la gente, una marca modesta escogida sin mucho detalle puede tener mayor aceptación que áquella que goza de grandes estudios y de una publicidad costosa.

También debe tenerse presente que la marca no vaya en contra de la naturaleza de los productos o servicios que vaya a proteger.

Aunque muchas veces un comerciante pequeño al lanzar una marca al mercado no vislumbra un éxito tal como para considerar que venderá su producto en el extranjero, es de suma importancia que lo considere, puesto que la marca que fué difundida en su país de origen, al tratar de penetrar en un mercado extranjero, en un idioma diferente al suyo, podrá tener, al ser traducida en ese idioma extraño, un significado degradante, ridículo, lo que generaría una influencia negativa para la marca y consecuentemente el desprestigio de su empresa. El creador debe recordar sobre la elección de la marca, que las marcas sin significado o fantasiosas tienen la ventaja de que el

público la retendrá más fácilmente por no relacionarlas con nada existente, pero se requerirá de una publicidad costosa para que se induzca al consumidor a identificarlas. El presupuesto económico influiría a este respecto.

Las marcas con significado gramatical o nombres de personas poseen también grandes ventajas puesto que el comprador puede relacionar los productos con alguna cosa que tenga en su memoria, tales como recuerdos infantiles, algún familiar, un color, etc., simplemente algo que le haga relacionar el producto.

En el extranjero las marcas con significado tendrán las atribuciones de las marcas sin significado, pero debe cuidarse que las marcas no sean complicadas o extensas, puesto que los consumidores extranjeros podrían tener dificultades de pronunciación e idénticamente traería consecuencias poco positivas a la marca.

Las marcas representadas por la combinación de números o letras poseen una distintividad idéntica en casi cualquier país, puesto que en muchos países los números y el alfabeto son universales.

Las marcas evocativas por su parte tienen gran éxito puesto ya sea que

describan completamente el producto, sus cualidades, propiedades, condiciones, aplicación o lugar de origen, esto hará que el público las memorice fácilmente y obtengan excelentes ganancias. Algunas de ellas para introducir las a mercados con lenguas extranjeras poseen la facilidad de ser traducidas al idioma del país en donde se comercializará el producto o servicio y conservará los efectos a los ojos de consumidores nacionales o extranjeros.

Otro tipo de marcas para considerar son aquellas que llevan el nombre o apellido del fabricante, este tipo de marca le dará a su titular una identificación universal en su país de origen y en el extranjero, obteniendo además la empresa una publicidad extra ligada obviamente con los productos o servicios que ofrezca.

Las marcas innominadas que poseen gran versatilidad puesto que mientras una persona puede tener dificultades en la identificación, ya sea por diferencia de idiomas o simplemente por ser analfabeta, por consiguiente el propietario obtendrá en todas las personas una imagen relacionada con su producto universalmente por medio de un dibujo o emblema. Este tipo de marcas puede usarse tanto como un refuerzo de una marca nominativa, tanto como para una marca de protección, puesto que un dibujo puede dar al público consumidor la misma idea que una denominación y viceversa.

Al tener una idea de qué necesidades cubrirá la marca, el creador deberá saber cómo plasmar esos factores.

Se puede valer de las onomatopeyas que podrían reproducir sonidos relacionados con el producto, su destino, cualidad, aplicación, etc.

Podrá simplemente formar una marca de la abreviación de las sílabas de su razón social.

Podrá también usar su ingenio para mezclar dos palabras descriptivas, y formando una sola con el prefijo de una y el sufijo de la otra, o simplemente agregando a una palabra descriptiva alguna o algunas sílabas arbitrarias.

También puede hacer marcas variantes de la marca principal de la empresa para productos o servicios parecidos fabricados o prestados por la misma. Podrá obtener así las llamadas comúnmente "familias marcarias", que se han difundido en las últimas décadas y que simplemente son variantes de la marca general.

Por último, la marca debe ser:

- a) breve
- b) fácil de pronunciar
- c) fácil de entender
- d) clara
- e) simple
- f) reforzada por un dibujo o emblema
- g) capaz de impactar al público a primera vista.

Los factores que he mencionado en este capítulo son las consideraciones que debe tener el que pretenda crear o elegir una marca, sin embargo la distintividad que posea la marca nueva dependerá no solo de la capacidad del creador, sino también de su intención de crear una marca distintiva, capaz de hacer de sus productos o servicios una necesidad para las personas y crear en ellas el hábito

de su compra, siempre reforzada por convicción de su adquisición.

Por lo tanto, el valor de la distintividad es del cual dependerá que la marca cumpla con sus funciones y caracteres y retribuya a su titular el éxito para lo cual se le dio vida.

## **2.2 EFICACIA DE LA CAPACIDAD DISTINTIVA.**

### **2.2.1 PRINCIPIO DE ORIGINALIDAD.-**

Ante todo es necesario que la marca elegida no este constituida por un término, el cual por el uso aparezca prácticamente indispensable a los competidores para presentar sus productos o servicios al público. Su apropiación privada constituiría una traba muy grave, crea la actividad de aquellos y eso no sería favorable. Es preciso por consiguiente que una marca presente un cierto carácter original.

Podemos afirmar que la falta de originalidad traería como consecuencia un obstáculo, tanto para el uso de la marca tanto para el registro, ya que la legislación mexicana exige expresamente e impide el registro de las marcas sin originalidad.

### **2.2.2. PRINCIPIO DE NOVEDAD.**

Para que exista una marca válida es necesario que el signo tenga capacidad de individualizar, esto es, a diferenciar el producto y por otra parte, sea nuevo o sea diverso de otros signos distintivos usados para distinguir cualquier género de productos.

Debe de entenderse que la novedad no se constituya por un signo que haya sido imaginado, sino por aquel que no se emplea actualmente para distinguir productos o servicios similares o idénticos.

La Ley de Invenciones y Marcas también requiere dicha novedad para el registro de una marca, esto se puede apreciar claramente en las fracciones XXI, XXII y XXIII del artículo 91, que dicen:

No son registrables como marca:

XXI. Una marca idéntica a otra anteriormente registrada y vigente para amparar los mismos productos o servicios, aún cuando sea solicitada por el titular o con el consentimiento expreso de éste.

XXII. Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

XXIII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares productos o servicios, que se presenten en el establecimiento comercial se haya usado con anterioridad.

La novedad en materia de marcas es de aplicación relativa no de creación como ocurre con las patentes, modelos y dibujos industriales.

## **2.3 REGLAS SOBRE LA CONDICION DISTINTIVA DE LA MARCA.**

Una marca difiere suficientemente de otra cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común y ordinaria, y que una marca no difiere suficientemente cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus ojos.



Para apreciar con mas o menos precisión el carácter distintivo de la marca, conviene tener en cuenta la naturaleza del producto y las costumbres seguidas en cada comercio o industria, así como la categoría cultural de los compradores a quienes está destinado el producto y el lugar de venta de la mercancía.

Independientemente de las reglas sobre la condición distintiva de las marcas, es determinante el sentido común de la persona que las analiza o el nivel o la carencia de la distintividad de un signo marcario.

Es menester del juzgador situarse en el plano del consumidor ya que finalmente él mismo también forma parte del público que potencialmente puede adquirir o tratar de adquirir ese producto contra los artículos de la competencia. Debe tomar en cuenta además de su situación de educación, carácter, nivel socio-económico, cultura y necesidades, la situación de los demás consumidores, puesto que algunos tendrían más carácter pero menor nivel económico y por lo tanto mayores necesidades.

## **2.4 INTENCION DEL LEGISLADOR PARA EVITAR LA CONFUSION DE MARCAS.**

La intención del legislador para combatir la confusión de las marcas es muy clara y debe entenderse que sigue los lineamientos que dieron origen a las leyes, esto es, la protección de los entes sociales y de sus bienes.

Es pues, la función del legislador el crear leyes y llevarlas a cabo para mantener el bienestar social y tutelar los bienes particulares de los individuos.

Esta función la lleva a cabo evitando entre muchas otras , la confusión de las marcas. Nos preguntamos, ¿ qué bien social creará el evitar la confusión de las marcas?

Bueno, en primer lugar debemos partir del hecho de que todas la personas somos en algún momento clientes potenciales de las marcas.

Las marcas forman parte de nuestra vida diaria, de nuestra forma de vida.

Pensemos en cuantas actividades de la vida diaria tenemos que decidir entre dos o varias marcas para adquirir un producto o servicio, cuando compramos un auto, cuando vamos a comprar un alimento, cuando adquirimos alguna prenda de vestir, cuando nos decidimos por una asesoría financiera, etc.

# **CAPITULO III.-LA CONFUSION DE LAS MARCAS**

## **3.1 CONCEPTO**

Para llegar a comprender y definir la confusión de las marcas es necesario que en primer término conozcamos el significado de la palabra confusión.

El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española en su décimo novena Edición contiene diversos conceptos relacionados con la confusión los cuales a continuación se enumeran.

Confusión.- (Del latín confusio ) Acción y efecto de confundir, mezclar cosas diversas; barajar confusamente, cosas que estaban ordenadas // Falta de orden

de Concierto y de claridad // Perplejidad, desasosiego turbación de ánimo // Abatimiento, iluminación // Afrenta, ignominia // calabozo o cárcel // mesón // modo de extinguirse de las obligaciones por reunirse en un mismo sujeto del crédito y la deuda.

Confuso.- (Del latín confusus) Participio pasivo irregular de confundir. adj. mezclado revuelto, desconcentrado // oscuro dudoso // Poco perceptible, difícil de distinguir // Turbado, temeroso.

Confundir.- (Del latín confundere) Mezclar dos o más cosas diversas de modo que las partes de unas se incorporen con las de las otras // Barajar, confusamente diferentes cosas que estaban ordenadas. Equivocar perturbar, desordenar una cosa // Convencer, concluir a uno en la disputa // Humillar, abatir, avergonzar // turbar de una manera que no acierte a explicarse.

En base a lo anterior y tomando en cuenta el enfoque marcarío materia de este trabajo, podremos ahora dar la definición de la confusión de las marcas como aquella situación en la que la mente humana al visualizar ya sea de una

manera física o imaginaria a un producto o la prestación de un servicio donde se ostente o se involucre una marca conocida y acreditada para el consumidor se dificulta la identificación o ubicación exacta de la misma dentro del contexto mismo del mercado, es decir de las otras marcas de su competencia; todo ello debido a la existencia de una marca idéntica o parecida, la cual provoca duda sobre la procedencia, calidad y en general con respecto a todas las cualidades que han cultivado, en el consumidor una preferencia y consecuentemente un interés con adquirir el producto con aquella marca que el comprador sabe que le dará una retribución justa por el precio que paga por dicha mercadería.

A continuación hablaremos sobre la importancia y complejidad que tienen la determinación y la correcta legislación de la confusión marcaria como parte fundamental de la sociedad moderna de consumo.

En principio, debemos tomar en consideración a quienes beneficia directamente el hecho que un órgano gubernamental en apego del Derecho determine la confusión de las marcas y no permita y combata la coexistencia

en el comercio de marcas similares o idénticas, con los consecuentes perjuicios que ésta situación conlleva.

El primer beneficiado y en mi juicio el que debe de ser protegido con mayor ahínco puesto que es el más desprotegido es el público consumidor, el cual se encuentra a la deriva, rodeado de un mar de productos con diferentes características, presentación, uso, destino, calidad, duración, sabor, olor, etc., y los cuales le sería imposible analizar uno por uno, simplemente comparar o integrarlos a su presupuesto. Por qué? Porque sería una tarea e interminable tratar de memorizar los nombres de los artículos o servicios, menos aún sus propias características particulares, así pues, el consumidor trata de conocer lo más posible acerca de los productos que consume y necesita, y que está interesado en adquirir y usar en su vida diaria. Si una ama de casa pretendiera llevar a cabo un análisis sofisticado del mercado para obtener el mayor beneficio esto le tomaría la mitad o tal vez todo el día en hacer sus compras, cosa de además de ser fastidiosa, traería como consecuencia el no poder llevar a cabo otras de sus tareas diarias.

También es importante considerar que la gran mayoría de la población, con contadas excepciones somos consumidores potenciales, todos nosotros a menudo estamos parados frente a un sinnúmero de artículos, los cuales tenemos que analizar, comparar y escoger y no siempre estamos seguros de haber hecho la mejor compra, debido a factores como el tiempo, la falta de conocimiento con respecto de lo que deseamos comprar y principalmente la falta de distintividad de las marcas, esto, provocada por la inconsciencia de los fabricantes que únicamente buscan las grandes ventas, sin importar si engañan a la gente, y el daño que pueden causar.

El beneficio del consumidor radica también en la compra basada en la experiencia de una marca la cual ha sido aprobada en base a su uso (ya sea por su precio, sus cualidades, su durabilidad, etc.) la cual a la hora de buscar nuevamente dicho producto con esa marca ya acreditada para él simplemente buscamos tal vez su etiqueta combinada en tres colores o sus letras estilizadas de color llamativo y no hacemos nuevamente análisis para darnos cuenta si no

se trata de un producto con presentación parecida al que realmente buscamos o de un producto falsificado.

Cuántas veces hemos llegado a nuestra casa y nos hemos dado cuenta que hemos sido engañados o sorprendidos por haber adquirido un producto ostentando una marca similar a la que usualmente usamos que nos haya confundido al momento de tomarla del estante. Yo creo que la mayoría al menos alguna vez hemos sido víctima de esos errores.

El otro sector favorecido por la prohibición de las marcas confundibles o engañosas, es el de los fabricantes o productores, los comerciantes y prestadores de servicios.

La razón es un tanto sencilla desde un punto de vista meramente comercial, puesto que el dueño de una marca hace que ésta sea tan valiosa como el mismo se lo permita y se lo proponga, claro sin dejar de tomar en cuenta la aprobación del público que sin duda es la más importante y que definitivamente que una marca adquiera popularidad y se vuelva una marca notoria o famosa. Pero a



base de buena calidad, veracidad de las leyendas en su uso, aplicación, contenido, sabor, eficacia, precio, etc., el fabricante hará de su marca un signo popular que cada día el público lo busque y merezca su demanda y a su vez que sus ganancias suban como la espuma. La existencia de una marca que pueda ser idéntica o similar en grado de confusión a la marca que ya está acreditada y reconocida en el mercado por los consumidores, hará que dichos signos carezcan de distintividad, si fuera el caso de que la marca pudiera permanecer en el comercio, ya sea que pudiera sobrevivir a la oposición del titular de la más antigua o del rechazo de los consumidores.

Es evidente que esta situación perjudica directamente y en gran escala al propietario de la marca original puesto que el usurpador o nuevo solicitante no se ha acreditado en el mercado ante la clientela y no ha invertido tiempo y dinero como el dueño de la marca usurpada.

Este hecho de competencia desleal contra el comerciante honrado, va directamente en contra de sus intereses, puesto que se introduce ilegalmente usurpando la fama de la marca de su propiedad en su mercado, engaña al

consumidor y le hace perder el manejo de su clientela y debe de ser combatido por el mismo en base al derecho que ha adquirido tanto por el uso como por el registro de su marca al amparo claro, de las leyes.

Si el usurpador o si fuera el caso el nuevo solicitante de una marca idéntica o confundible a otra consiguiera de algún modo permanecer en el mercado, obtendría ganancias en gran parte de la fama de la marca ya acreditada, o sea, que se enriquecería ilícitamente a costa de la marca de su competidor. Y con el paso del tiempo esta marca "invasora" desacreditaría a la marca predecesora alejando a los clientes y reduciendo la demanda del producto, consecuentemente disminuyendo las ganancias y paulatinamente destruyendo poco a poco a la marca que tanto trabajo le costo crear al propietario.

En el ámbito del comercio, debemos de tener en cuenta que no hay mayor daño que le pueda hacer un competidor desleal a una marca ya acreditada, que el que su clientela asocie a su marca con la marca "invasora" la que no ofrece la misma calidad, duración o características de los productos de la

original. Esto hará que la gente vaya en busca de otra marca que satisfaga sus necesidades y que se olvide de la otra.

Este daño causado es irreversible e incluso es muy difícil que una indemnización pecuniaria después de un juicio por daños y perjuicios pueda cuantificarse justamente por el daño causado a una marca después de desacreditarla y destruirla. El reivindicar a una marca después de este daño por un fabricante sin escrúpulos significaría una tarea sumamente difícil y complicada y por lo tanto costosísima, puesto que el público consumidor dudará y lo pensará varias veces antes de adquirir nuevamente esa marca "dañada" pues no querrá ser engañado nuevamente.

En la actualidad y con la diaria modernización de los medios de comunicación, los propietarios de las marcas tienen muchos recursos para promover sus mercancías y servicios. La publicidad juega un papel muy importante que influye en los sentidos del ser humano. Diariamente a través de los sentidos llegan a nuestra mente mensajes publicitarios de toda clase por la radio, la televisión, por medio de revistas periódicos, en letreros luminosos colocados

en la calle o en el autobús, por correspondencia y en fin, por medio de un sinnúmero de vías por medio de los cuales nos llega información y nos damos cuenta de todo lo que acontece en el mundo de los negocios.

Las marcas en su papel identificador de mercaderías tiene un papel muy importante en el comercio, y a través de los medios masivos de comunicación, los fabricantes y comerciantes hechan mano de todos sus recursos para colocar sus marcas en el gusto de la gente y así vender sus productos. En la publicidad se utilizan los estímulos para que el consumidor retenga un producto, sería el caso de una combinación de colores hecha de tal forma que cuando un individuo vea dicha combinación, no necesariamente en un artículo o producto sino en cualquier parte u objeto automáticamente la asocie con determinada compañía o establecimiento.

Indudablemente influirá también en el público sus intereses personales tales como un "status" social, necesidades fisiológicas, la moda, los sentimientos, los gustos, las inquietudes de su estado de ánimo, su religión, etc.

La confusión de las marcas como hemos podido apreciar implica muchas situaciones dentro de la sociedad, pero tomando en cuenta que esa actitud desleal no aporta ningún beneficio social, sino por el contrario debemos de catalogarla como una situación plenamente antijurídica cuando provoca a la gente a caer en el error y se obtienen ganancias ilícitas por la venta de productos ostentando dichas marcas "confundibles".

## **3.2 FORMAS DE CONFUSION.**

### **3.2.1 CONFUSION DIRECTA.**

El tratadista P.C. Breuer Moreno <sup>45</sup> al respecto dice de la confusión directa: "Puede provenir de la similitud entre las marcas; similitud que reviste las más diversas gradaciones: desde la identidad absoluta, hasta la provocada por la

---

45 BREUER MORENO, P.C. Op.Cit.Pág.23.

disposición de los elementos de la marca, que consideramos individualmente puede ser distintos".

Sobre la confusión directa, Breuer Moreno <sup>46</sup> la clasifica dentro de un esquema, del cual con toda razón dice que el mismo es simplemente enunciativo y no limitativo con relación a las causas de dicha confusión. Dicho esquema es mostrado a continuación.

A) Confusión de denominaciones entre sí:

- 1) Por semejanza ortográfica,
- 2) Por semejanza fonética,
- 3) Por similitud visual,

---

46 BREUER MORENO, P.C. Op.Cit.Pág.23.

4) Por similitud de ideas.

B) Confusión entre denominaciones y emblemas.

Puede corresponder a un emblema o forma registrada o viceversa.

C) Confusión entre figuras o dibujos:

1) Por reproducción o imitación del elemento principal,

2) Por deformación de los elementos,

3) Por similitud de conjuntos constituídos por elementos distintos.

D) Confusión entre colores:

- 1) Por similitud de colorido,
- 2) Por similitud de disposición.

E) Confusión por las formas:

- 1) Confusión entre formas materiales,
- 2) Confusión entre formas y diseños,
- 3) Confusión entre formas materiales y denominaciones.

Una vez que hemos visto la clasificación de las principales o más comunes causas que pueden llevar a la confusión marcaria, analizaremos ahora las formas de la confusión, esto es, las modalidades o tipos en que se puede presentarse dicha confusión, en cualquier modalidad de las marcas sean



nominativas, figurativas o mixtas. Desde luego la confusión podrá darse entre dos marcas de distinto tipo como más adelante lo veremos.

Las formas de confusión antes referidas son las siguientes:

- i) Confusión Fonética,
- ii) Confusión Gráfica,
- iii) Confusión Ideológica
- iv) Confusión de Productos.

### **3.2.1.1 Confusión Fonética.**

Como primer paso para analizar esta forma de confusión definiremos qué es la fonética.

La fonética estudia las características físicas de cualquier ruido o sonido en general. Es una rama científica que estudia los sonidos del lenguaje (entre otros) desde un punto de vista articulatorio y acústico; se propone determinar las características físicas de la fonación, y la ciencia en la que se incluye es la física.

Otra rama que va íntimamente ligada a la fonética y que es conveniente conocer para el mejor conocimiento y comprensión de este estudio es la fonología, la cual se interesa más en las variaciones de significado sustancial que corresponden a los cambios de los sonidos del habla; de aquí que la fonología se considere una rama de otra ciencia: la lingüística.

Dentro de este tipo de confusión solo pueden incluirse las marcas nominativas puesto que sólo aquellas pueden ser pronunciadas o identificadas mediante el lenguaje o por medio de algún sonido, la fonética y la fonología juegan un papel muy importante puesto que por medio de las reglas y experiencias de estas ramas se facilita la determinación de la confusión fonética de las marcas.

Este tipo de confusión se dá cuando una marca es fonéticamente igual o parecida en tal forma que se confunda con otra, o sea, que cuando dicha marca es pronunciada, el sonido, o los sonidos producidos se confunden con los que se emiten cuando es pronunciada otra marca y esto provoca que el consumidor asocie o confunda a una con la otra, siendo que en realidad no tienen éstas vínculo alguno.

Consecuentemente y partiendo de la base de que la confusión fonética es una confusión propia de sonidos del habla, analizaremos en primer término a las abstracciones de los sonidos del habla: los fonemas.

Los fonemas son unidades mínimas de articulación y constituyen los elementos de la descripción fonológica; se distinguen esencialmente de los demás sonidos del habla en que a pesar de no poseer una carga de significado

propio, tienen la capacidad de distinguir parejas de palabras en un contexto; por ejemplo, en el caso de la pareja /peso/beso/, el elemento que varía en la pareja son los fonemas /p/b/.<sup>47</sup>

En nuestro idioma los fonemas (o también llamados sonidos ideales) son veinticuatro:

Fonemas abierto /a/,

Fonemas labiales /b/, /p/, /f/, /m/,

Fonemas dentales /d/, /t/, /z/

Fonemas alveolares /l/, /r/, /rr/, /s/, /n/

---

47 SANCHEZ AZUARA, GILBERTO. Notas de Fonética y Fonología. Editorial Trillas. Primera Edición. México. 1983. Págs. 22 y 23.

Fonemas palatales /e/, /i/, /y/, /ll/, /c/, /ñ/,

Fonemas velares /o/, /u/, /g/, /k/ y /j/

Llamamos fonema abierto al que se realiza sin contacto ni aproximación alguna entre dos órganos de articulación, con separación entre la lengua y el paladar y con gran abertura de la boca. Labiales son aquellos fonemas en cuya realización intervienen los labios. En los Dentales hay un contacto (a veces no completo) entre la punta de la lengua y los dientes incisivos. En los Alveolares ese contacto de la lengua es con los alvéolos o encías superiores. Son Palatales los fonemas en que la lengua se aproxima al paladar y lo toca y Velares por último, son aquellos que se realizan con aproximación o contacto de la lengua respecto del velo del paladar. <sup>48</sup>

---

48 SANCHEZ AZUARA, GILBERTO.Op.Cit.Pág.23.

Los fonemas como ya hemos visto son los sonidos emitidos en el habla y estos en su conjunto forman palabras. Ahora bien esos fonemas para formar palabras tienen una o varias representaciones ortográficas para representar el mismo fonema. Por lo que un sonido puede ser representado ortográficamente por diferentes grafías.

Para comprender lo anterior, observe con atención el cuadro siguiente donde se muestra la falta de correspondencia biunívoca entre los fonemas y grafías del español que se habla en México.

Fonemas	Grafías	Ejemplos
---------	---------	----------

/a/	----- a -----	-ala
-----	---------------	------

/b/	----- b -----	-bien
-----	---------------	-------

v	-----	-viento
---	-------	---------

w -----Wagner

/s/------ c ----- e ----- cena

i ----- cine

s ----- sano-

x ----- xóchitl

z ----- zapato

/ch/ ----- ch ----- chile

/d/ ----- d ----- dado

/e/ - - - - - e - - - - - enseñe

/f/ - - - - - f - - - - - fusil

/g/ - - - - - g - - - a - - - - - ganga

o - - - - - gota

u - - - - - gusto

gu e - - - - - guerrero

i - - - - - guitarra

/i/ - - - - - i - - - - - iris



y ----- soy

/j/----- g - e ----- genio

i ----- gira

j ----- joven

x ----- Xalapa

/k/----- c - a ----- calor

o ----- colar

u ----- cubrir

k - - - - - kilo

qu e - - - - - querer

i - - - - - quinto

/l/ - - - - - l - - - - - lila

/m/ - - - - - m - - - - - maroma

/n/ - - - - - n - - - - - nunca

/ñ/ - - - - - ñ - - - - - ñandú

/o/ - - - - - o - - - - - ojo

/p/- - - - - p - - - - - papel

/r/- - - - - r - - - - - aroma

/rr/ - - - - - r (inicial) - - - rosa

r (después de consonante)- - enredo

rr - - - - - arroz

/t/- - - - - t - - - - - tanto

/u/- - - - - u - - - - - uso

w - - - - - Wilfrido

/y/------ ll ----- llave

y----- yoyo

//----- h ----- hoy

Como podemos apreciar en el esquema anterior en nuestro idioma un mismo fonema puede ser representado por diferentes grafías. Por ejemplo un fonema como /s/ puede representarse con las grafías /x/, /s/, /c/ y /z/. Por lo que la palabra cerillo podrá representarse con variantes gráficas pero fonéticamente serán idénticas.

Cerillo

Xerillo

Zerillo

Serillo

El ejemplo anterior nos muestra que si un usurpador buscara la manera de imitar una marca ya acreditada o de confundir al público que consume dicho producto podría simplemente sustituir los fonemas que pueden usarse con diferentes grafías.

Así pues, podemos decir que la confusión fonética se da cuando una marca es parecida en grado de confusión a otra cuando éstas son pronunciadas y sus sonidos son semejantes.

La confusión se determinará según el grado de similitud a fonética que haya tomado en cuenta la pronunciación de las dos haciendo hincapié en la impresión que causan al sentido del oído y si éstas pudieran provocar una relación o vínculo entre una y otra.

Para precisar si existe confusión fonética primero hay que ver de cuántas sílabas se componen las marcas en contienda para saber cuántos fonemas se pronunciarán en cada una, luego si la posición de las vocales es análoga, posteriormente determinar si las sílabas se componen de golpes fuertes o débiles y si éstos están en el mismo lugar de la sílaba en la palabra que constituye la marca opositora y por último si existen fonemas representados por grafías diferentes.

Si después de hacer lo anterior y de pronunciar en voz alta las dos marcas nos evoca una relación recíproca que obviamente no existe, existirá la confusión.

Para determinar la novedad de una marca con relación a muchas ya registradas un método muy eficaz y sobre todo rápido es el tener clasificadas a las marcas tomando en cuenta las sílabas de que están compuestas con las combinaciones posibles de las vocales que componen a dichas sílabas, así se definiría en qué grupo encuadraría la nueva marca y únicamente se haría un examen a fondo de las marcas de dicha clase.

A continuación se muestra las clasificaciones del método referido.

**Una sola sílaba.**

1.A

2.E

3.I

4.O

5.U

**Dos sílabas.**

1.A-A11.I-A21.U-A



2.A-E12.I-E22.U-E

3.A-I13.I-I23.U-I

4.A-O14.I-O24.U-O

5.A-U15.I-U25.U-U

6.E-A16.O-A

7.E-E17.O-E

8.E-I18.O-I

9.E-O19.O-O

10.E-U20.O-U

**Tres (o más) sílabas.**

1.A-A-A6.A-E-A11.A-I-A

2.A-A-E7.A-E-E12.A-I-E

3.A-A-I8.A-E-I13.A-I-I

4.A-A-O9.A-E-O14.A-I-O

5.A-A-U10.A-E-U15.A-I-U

16.A-O-A21.A-U-A

17.A-O-E22.A-U-E

18.A-O-I23.A-U-I

19.A-O-O24.A-U-O

20.A-O-U25.A-U-U

26.E-A-A31.E-E-A36.E-I-A

27.E-A-E32.E-E-E37.E-I-E

28.E-A-I33.E-E-I38.E-I-I

29.E-A-O34.E-E-O39.E-I-O

30.E-A-U35.E-E-U40E-I-U

41.E-O-A46.E-U-A

42.E-O-E47.E-U-E

43.E-O-148.E-U-I

44.E-O-049.E-U-O

45.E-O-U50.E-U-U

51.I-O-A56.I-E-A61.I-I-A

52.I-O-E57.I-E-E62.I-I-E

53.I-O-158.I-E-163.I-I-I

54.I-O-O59.I-E-O64.I-I-O

55.I-O-U60.I-E-U65.I-I-U

66.I-O-A71.I-U-A

67.I-O-E72.I-U-E

68.I-O-I73.I-U-I

69.I-O-O74.I-U-O

70.I-O-U75.I-U-U

76.O-A-A81.O-E-A86.O-I-A

77.O-A-E82.O-E-E87.O-I-E

77.O-A-I83.O-E-I88.O-I-I

78.O-A-O84.O-E-O89.O-I-O

79.O-A-U85.O-E-U90.O-I-U

91.O-O-A96.O-U-A

92.O-O-E97.O-U-E

93.O-O-I98.O-U-I

94.O-O-O99.O-U-O

95.O-O-U100.O-U-U

101.U-A-A106.U-E-A111.U-I-A

102.U-A-E107.U-E-E112.U-I-E

103.U-A-I108.U-E-I113.U-I-I

104.U-A-O109.U-E-O114.U-I-O



105.U-A-U120.U-E-U115.U-I-U

116.U-O-A121.U-U-A

117.U-O-E122.U-U-E

118.U-O-I123.U-U-I

119.U-O-O124.U-U-O

120.U-O-U125.U-U-U

**3.2.1.2 Confusión Gráfica.**

Esta clase de confusión es la que va a quedar grabada en la mente del individuo a través de su sentido de la vista, esto es, que una vez que han sido analizados visualmente las marcas en contienda las características gráficas de ambas crean una confusión en dicha persona.

Es de mucha importancia que independientemente de cada una de las modalidades de este tipo de confusión también llamada visual, deberán tomarse en cuenta las marcas en contienda en su conjunto y atendiendo a su disposición, esto es la colocación de letras y formas, los caracteres de dibujos y estilos de letras y en general sus elementos para poder considerar su distintividad individual de lo contrario su confundibilidad.

La confusión gráfica o visual se da generalmente en las siguientes modalidades:

- a) Entre denominaciones (Confusión ortográfica)

b) Entre denominaciones y dibujos

c) Entre dibujos:

1) Reproducción del elemento principal,

2) Deformación de elementos,

3) Similitud de conjuntos constituidos

por elementos distintos.

d) Entre colores:

1) Por similitud de colorido,

2) Por similitud de disposición.

e) Por las formas:

1) Entre formas materiales,

2) Entre formas y diseños

3) Entre formas materiales y denominaciones.

#### **3.2.1.2.1 Confusión entre denominaciones (Ortográfica)**

Existe cuando dos denominaciones son muy parecidas en su composición, pues la mayoría de sus letras son las mismas con pequeñas variaciones creadas artificialmente para que no sean idénticas.

Cuando se trata de denominaciones simples, es muy frecuente que se de la confusión cuando se han sustituido o intercambiado una o dos letras las cuales harán que se pronuncien de manera distinta, pero graficamente serán confundibles puesto que la mayoría de las letras de la palabra son idénticas.

En el caso de denominaciones compuestas o una denominación simple y una compuesta o viceversa, es común que únicamente sea diferente una palabra, o sea que el usurpador haya ideado agregar una palabra más a la marca original lo que indiscutiblemente sería una variación de esta última, o que haya creado una palabra que contiene íntegra solamente la primera, agregando una sílaba más, en ambos casos la confusión es todo un hecho.

Dentro de la práctica marcaría por muchos años se ha sustentado el criterio de que ortográficamente han subsistido marcas con una o más letras las cuales contengan un sufijo o un prefijo el cual ha caído en el uso común, esto es, que la autoridad haya concedido y que a través del tiempo hayan subsistido en el comercio marcas que tengan como un elemento principal o secundario que es

igual en todas ellas. En este caso concreto pueden ser distintivas dos marcas, con un prefijo o sufijo similar atendiendo desde luego a las características peculiares y propias de cada una de las marcas en cuestión.

A continuación citaremos de manera enunciativa los principales sufijos y prefijos de nuestro idioma, sus principales raíces, así como su significado y un ejemplo de cada uno de ellos para formarnos una idea de el impacto que causarían éstos formando parte de denominaciones marcarias.

### **3.2.1.2.1.1 PRINCIPALES PREFIJOS**

#### **3.2.1.2.1.1.1 SIGNIFICATIVOS.**

A.- aproximación, union: atraer. asimilación de una cualidad o estado agitar.

A.- AN.- privación, negación: asimétrico, anovulatorio.

**ANTE.-** anterioridad, anteponer.

**ANTI.-** oposición: anticlerical.

**CIRCUN, CIRCUM.-** oposición o movimiento alrededor: circunvecino, circumpolar.

**CON, COM., CO.-** compañía, asociación: consorcio, compadre, coautor,

**CONTRA.-** oposición: contraataque.

**DES.- DE.-** privación, negación: deshacer, devaluar.

**DIS.-** privación, negación: disconforme.

**EN.- EM.-** interioridad: enestar; adquisición de un objeto, una cualidad o un estado: enflaquecer, empapelar.

**ENTRE.-** situación intermedia: entreplanta.

**EX.-** dirección hacia fuera: extraer, cesación (suele escribirse separado del segundo elemento): ex ministro.

**EXTRA.-** situación exterior: extraoficial

**HIPER.-** superioridad, exceso: hipersensible.

**HIPO.-** inferioridad, defecto: hipotensión

**IN.- IM.- I.-** negación: intocable, impago, irregular; lugar de donde: imponer.

**INFRA.-** inferioridad, defecto: infradotado.

**INTER.-** situación intermedia, interioridad: internacionalidad



**INTRA.-** interioridad: intramuscular

**POS., POST.-** posterioridad: posponer, postventa

**PRE.-** anterioridad: preconiliar.

**PRO.-** situación anterior: prohombre; tendencia: prochino.

**RE.-** repetición: reconsiderar.

**RETRO.-** dirección hacia atrás: retropropulsión.

**SOBRE.-** superioridad, exceso: sobrecarga.

**SUB.-** inferioridad, defecto: subdesarrollado

**SUPER.-** superioridad, exceso: superponer

**SUPRA.-** situación más arriba: supranacional.

**TRANS, TRAS.-** situación al otro lado: transatlántico, trasponer.

**ULTRA.-** situación más allá: ultraderechista.

### **3.2.1.2.1.1.2 APRECIATIVOS**

**ARCHI.-** archifamoso.

**EXTRA.-** extraplano.

**RE.- REQUETE.-** rebonita, requeteguapa.

**SUPER.-** superbarato.

### **3.2.1.2.1.2 PRINCIPALES SUFIJOS**

En los sufijos de adjetivos y de verbos van entre paréntesis los formantes de género y de conjugación, respectivamente.

#### **3.2.1.2.1.2.1 SIGNIFICATIVOS**

##### **3.2.1.2.1.2.1.1 De Nombres**

**Sentido fundamental: cualidad.**

**ANCIA, ENCIA.-** repugnancia, clemencia.

**ANZA:** templanza.

**DAD, EDAD, IDAD:** crueldad, zafiedad, curiosidad.

ERIA: tontería.

EZ: brillantéz

EZA: bajeza.

IA: valentía

ISMO: oportunismo

OR: dulzor

URA: locura.

**Sentido fundamental: acción.**

A: MUDA.

ACION, ICION: oración, perdición.

ADA: sentada, palmada.

ADO: planchado.

ADURA, EDURA, IDURA: chifladura, barredura, añadidura.

AJE: aterrizaje.

AMIENTO, IMIENTO: pensamiento, sentimiento.

ANCIA, ENCIA: vagancia, asistencia.

ANZA: cobranza

ATORIA: eliminatoria.

AZO: cabezazo

E: empuje

ERA: llorera

IDA: salida

IDO: perdido, chillido

O: canto

ON: tirón

OR: temblor

URA: rotura.

**Sentido fundamental: el que hace la acción.**

ADERA: regadera.

ADOR, EDOR, IDOR: fiador, lavadora, proveedor, encendedor, oidor.

ANDERO: curandero, lavadera.

ANTE, IENTE: amante, escribiente.

ON: mirón.

**Sentido fundamental: persona relacionada con**

**ARIO:** secretario

**ERO:** librero

**ISTA:** estuquista, falangista.

**Sentido Fundamental:** lugar.

**ADERO, EDERO, IDERO:** fregadero, comedero, hervidero.

**ADOR, EDOR, IDOR:** cenador, comedor, recibidor.

**ADURIA, EDURIA, IDURIA:** pagaduría, expendería, freiduría.

**ARIO:** campanario.

**ATORIO:** sanatorio.



ERIA: zapatería

ERA: papelera

ERO: cenicero.

**Sentido fundamental: conjunto**

ADA: muchachada

ADO: alumnado.

AJE: cortinaje.

AMEN: maderamen

AMENTA: cornamenta

AR, AL: pinar, arenal, centenar

EDA: alameda.

EDO: robleado

ENA: docena

ERIO: caserío

IO: mujerío

**Sentido fundamental: ciencia o técnica.**

ICA: poética, astronáutica.

**3.2.1.2.1.2.1.2 De Adjetivos.**

**Sentido fundamental: relativo a.**

AL, AR: ministerial, familiar,

AN(O), IAN(O): americano, urbano, machadiano,

ARI(O): fraccionario.

ATIV(O), ITIV(O): comparativo, competitivo.

ATORI(O), ETORI(O), ITORI(O): compensatorio, supletorio, inhibitorio.

ENSE: medillense.

EN(O): velazqueño.

ER(O): faldero.

ES: irlandés.

ESC(O): novelesco.

I: israelí

IC(O): volcánico.

IL: concejil.

IN(O): isabelino.

ISTA: partidista.

OS(O): seboso

UN(O): perruno

**Sentido fundamental: que posee una cosa o tiene semejanza con ella.**

AD(O): anaranjado.

IENT(O): hambriento

IZ(O): rojizo, enfermizo

ON: barrigón, cincuentón.

UD(O): barrigudo.

**Sentido fundamental: que hace la acción.**

ADIZ(O), EDIZ(O), IDIZ(O): resbaladizo, movedizo, huidizo.

ADOR, EDOR, IDOR: madrigador, cumplidor.

ANTE, ENTE IENTE: estimulante, sorprendente, perteneciente

ON: llorón.

OS(O): estudioso.

**Sentido fundamental: que puede sufrir la acción.**

ABLE, IBLE: deseable, creíble.

ADER(O), EDER(O), IDER(O): pasadero, hacedero, venidero.

### **3.2.1.2.1.2.1.3 De Verbos**

E(AR): bromear

EC(ER): entontecer.

IFIC(AR): electrificar.

IZ(AR): sovietizar.

### **3.2.1.2.1.2.2 APRECIATIVOS**

#### **3.2.1.2.1.2.2.1 De nombres y adjetivos.**

**3.2.1.2.1.2.2.1.1 Diminutivos. (Pueden denotar pequeño tamaño o intensidad, o aprecio, o desprecio, hacia lo mencionado).**

IT(O), CIT(O), CECIT(O): calentito, jovencito, pececito, piececito.

ILL(O), CILL(O), ECILL(O), CECILL(O): papelillo

IC(O), CI(O), ECIC(O), CECIC(O): apuradico.

UEL(O), ZUEL(O), EZUEL(O), CEZUEL(O): pequeñuelo.

IN, CIN, ECIN, CECIN: estupidín.

ETE: vejete.

ATO: lebrato, niñato.

EZNO: osezno.

AC(O), AJ(O): libraco, pequeñajo.

EJ(O): MALEJO.



UC(O), UJ(O), US(O), UZ(O), UCH(O), USC(O), UZC(O): mujeruca, pequeñusco, gentuza, papelucho, aguilucho, parduzco.

ORBO, ORRIO: ventorro, bodorrio.

ito, illo, ico pueden unirse también a algunos adverbios y gerundios: despacito, callandico, poquillo, mismito, andandito, etc.

**3.2.1.2.1.2.2.1.2 Aumentativos. (Pueden denotar gran tamaño o intensidad, o repulsa o burla hacia lo mencionado.)**

ON: grandón, novelón.

AZ(O): animalazo.

OTE: amigote, bobote.

**3.2.1.2.1.2.2.2 De Adjetivos y Adverbios. (Denotan intensidad).**

ISIM(O): altísimo, tardísimo.

**3.2.1.2.1.2.2.3 De Verbos. (Denotan desprecio o burla).**

ORRE(AR), URRE(AR): chismorrear, canturrear.

OTE(AR), ORROTE(AR): gimotear, bailotear, chisporrotear.

UQUE(AR): besuquear.

**3.2.1.2.1.3 PRINCIPALES RAICES PREFIJAS**

AERO.- aire: aeropuerto.

ANFI.- ambos: anfibio.

ANTROPO.- hombre: antropología

AUTO.- mismo: automóvil

BI.- dos: birreactor.

BIO.- vida: biología

CARDIO.- corazón: cardiopatía

CEFALO.- cabeza: cefalópodo.

CENTI.- centésima parte: centímetro.

CINEMATO.- movimiento: cinematógrafo.

COSMO.- universo: cosmonave.

CRONO.- tiempo: cronómetro.

CUATRI.- cuarto: cuatrimestre.

DECA.- diez: decámetro

DECI.- décima parte: decímetro.

DEMO.- pueblo: democracia.

DODECA.- doce: dodecaedro.

ENDECA.- once: endecasílabo

ENEA.- nueve: eneágono.

FONO.- sonido: fonología

FOTO: luz: fotografía

GASTRO.- estómago, gastronomía.

GEO.- tierra: geología

HECTO.- ciento: hectómetro

HELIO.- sol: helioterapia.

HEMATO, HEMO.- sangre: hemorragia.

HEMI.- medio: hemiciclo

HEPATO, HEPAT.- hígado: hepatitis.

HEPTA.- siete: heptágono

HETERO.- otros: heterodoxo.

HEXA.- seis: hexágono.

HIDRO.- agua: hidroterapia

HISTO.- tejido: histonomía.

HOMEO, HOMO.- semejante: homólogo.

ISO.- igual: isoterma.

**KILO.-** mil: kilómetro.

**MACRO.-** grande: macrocéfalo.

**MAXI.-** grande, maxifalda

**MEGALO, MEGA.-** grande: megáfono; un millón: megavatio.

**MICRO.-** pequeño: microscopio; millonésima parte: microfaradio.

**MILI.-** milésima parte: milímetro.

**MINI.-** pequeño: minifundio.

**MINUS.-** menos: minusválido

MIRIA.- diez mil: miriámetro.

MONO, MON.- uno: monoplaza, monarca.

MULTI.- muchos: multirreincidencia.

NECRO.- muerto: necrópolis.

NEO.- nuevo: neurología.

OCTA, OCTO.- ocho: octaedro.

OFTALMO.- ojos: oftalmología.

OLIGO, OLIG.- poco: oligarquía.



OMNI.- todo: omnipotente.

OTO.- oído: otosclerosis

PANTO, PAN.- todo: paneuropeo

PENTA.- cinco: pentágono.

PLURI.- varios: pluriempleo

PLUS.- más: plusvalía

POLI.- muchos: polifonía

PROTO.- primero: protohistoria

PSICO.- mente: psicología

SEMA.- signo: semáforo

SEMI.- medio: semiautomático

SEUDO.- falso: seudoprofeta.

TELE.- lejos: teléfono

TERMO.- calor: termómetro

TETRA.- cuatro: tetramotor

TOPO.- lugar: topografía

TRI.- tres: trípode

UNI.- uno: unicelular

XENO.- extranjero: xenofobia

ZOO.- animal: zoología.

#### **3.2.1.2.1.4 PRINCIPALES RAICES SUFIJAS.**

En los casos en que aparecen juntas dos formas, seguidas de la significación, la primera de esas formas expresa el "fenómeno" y la segunda el "agente" o el "poseedor" de ese fenómeno.

ALGIA.- dolor: neuralgia.

ARQUIA, ARCA.- gobierno: monarquía, monarca.

CEFALIA, CEFALO.- cabeza: acefalía acéfalo.

CIDIO, CIDA.- acción de matar: homicidio, homicida.

CRACIA, CRATA.- gobierno: democracia, demócrata

CRONIA, CRONO.- tiempo: isocronía, isócrono

EDRO.- plano: diedro.

EMIA.- sangre: leucemia.

FAGIA, FAGO.- acción de comer: antropofagia, antropófago.

FERO.- que produce: petrolífero.

FILIA, FILO.- amistad: hispanofilia, hispanófilo

FOBIA, FOBO.- enemistad: claustrofobia, clastróforo

FONIA, FONO.- sonido: telefonía, teléfono.

FORME.- que tiene forma: filiforme.

GAMIA, GAMO.- matrimonio: poligamia, polígamo.

GENIA, GENO.- origen: orogenia, patógeno.

GONO.- ángulo: polígono

GRAFIA, GRAFO.- trazado, escritura: tipografía tipógrafo.

IATRIA IATRA.- medicina: psiquiatría, psiquiatra.

LATRIA, LATRA.- adoración: ególatría, ególatra

LOGIA, LOGO.- estudio: teología teólogo.

MANIA, MANO.- locura: dipsomanía, dipsómano.

METRIA, METRO.- medida: termometría, termómetro.

MORFO.- que tiene forma: amorfo

NOMIA, NOMO.- ley: autonomía, autónomo.

ONIMIA, ONIMO.- nombre: toponimia, topónimo.

PATIA, PATA.- enfermedad: cardiopatía, cardiópata.

PODE.- que tiene pies: trípode.

PODO.- que tiene pies: miriápodo

PTERO: que tiene alas: díptero.

RAGIA.- derrame: hemorragia.

SCLEROSIS.- endurecimiento: arteriosclerosis

SCOPIO.- instrumento para ver: telescopio.

TERAPIA.- curación: balneoterapia.

TOMIA.- división: anatomía

VORO.- que come: herbívoro.

ZOO.- animal: protozoo.

### **3.2.1.2.2 Confusión entre denominaciones y dibujos.**

Para que se configure este tipo de confusión deberá existir necesariamente una representación de una misma idea en las dos marcas; o sea que si la marca nueva representa en palabras la idea que la marca prestigiada representa en un dibujo la confusión existirá.

### **3.2.1.2.3 Confusión entre dibujos.**

Para indagar si existe confusión entre dos dibujos habrá que tomar en cuenta lo siguiente:



**3.2.1.2.3.1 Reproducción del elemento principal.**

Si ambas están constituídas por un mismo elemento predominante, sea cual fuere su disposición, ambas marcas crearían en el individuo que las contempla una idea semejante.

**3.2.1.2.3.2 Deformación de elementos.**

Una marca nueva que aparentemente no guarda relación ni parecido con otra más antigua puede ser confundible cuando ingeniosamente han sido deformados los elementos de el dibujo o emblema de una marca acreditada y simplemente se ha reducido el tamaño de la imitadora, dando a la vista del comprador distraído la impresión de que es la misma.

**3.2.1.2.3.3 Similitud de Conjuntos constituídos por elementos distintos.**

Se da este tipo de confusión, cuando elementos de distinto tipo y naturaleza tienen una disposición tal que analizados en conjunto son capaces de confundir a una persona en su selección entre una marca y otra.

#### **3.2.1.2.4 Confusión entre Colores.**

La confusión entre colores puede darse en las formas siguientes:

##### **3.2.1.2.4.1 Similitud de colorido.**

Existe cuando dos marcas contienen colores similares que pudieran confundirse respecto a su intensidad o tonos así como su parecido lo cual podría suponer una variación o alteración de una marca ya registrada al contemplar la marca imitadora.

##### **3.2.1.2.4.2 Similitud de disposición.**

La similitud por disposición de colores existe cuando dos marcas aún teniendo diferentes colores éstos están colocados en forma análoga y en el caso de dibujos o denominaciones diferentes con colores puestos en una misma firma podrán ser confundibles.

#### **3.2.1.2.5 Confusión por formas.**

Este tipo de confusión la podemos dividir en tres tipos:

##### **3.2.1.2.5.1 Confusión entre formas materiales.**

Pudiendo aplicarse las características de la confusión de dibujos es pertinente agregar que la materialización de un dibujo puede constituir confusión, esto quiere decir que la figura de una estrella de 6 picos podrá ser confundible con el envase en forma de una estrella con seis picos.

##### **3.2.1.2.5.2 Confusión entre formas y diseños.**

Existirá cuando una marca imite a otra tomando la forma material de la ya acreditada, la cual se encuentra simplemente plasmada en un diseño contenido en una etiqueta que irá adherida al producto.

#### **3.2.1.2.5.3 Confusión entre denominaciones y formas.**

En similar forma al tipo de confusión mencionada en el numeral inmediato anterior, existirá la misma cuando una marca tome la forma material de otra que simplemente se compone de letras o sea que toma la forma real del significado de la palabra.

#### **3.2.1.3 Confusión ideológica.**

La confusión de ideas o ideológica es aquella que se dá en la mente de un individuo al comparar dos marcas que sin ser idénticas representan mentalmente en dicha persona una idea que relacione a ambas en virtud de su clase, especie, reino, raza, destino, propiedad, significado, procedencia,

características, uso o en general cualquier idea a fin de que provoque una relación mental involuntaria.

En este tipo de confusión el usurpador se va a aprovechar del pensamiento subconsciente del comprador ya que al pretender sacar provecho de una marca prestigiada, éste tomará en cuenta y copiará del signo procedente alguna idea que sin ser igual produzca en la mente del comprador un pensamiento involuntario en el cual se relacionen las dos marcas obteniendo así un provecho ilícito.

Desde luego si una marca evoca una cosa por su significado y la otra crea otra idea diferente ya sea por su mismo significado o porque además corresponde a otro tipo de clasificación desde el punto de vista que mentalmente sería difícil relacionarlas a menos de realizar un examen minucioso entonces no habría confusión ideológicamente hablando.

#### **3.2.1.4 Confusión de Productos y Servicios.**

Esta modalidad de la confusión existe cuando dos marcas amparan y distinguen los mismos o similares productos o servicios.

Para precisar si existe confusión y si realmente se cae en el supuesto de productos o servicios iguales o similares, es pertinente tener en consideración que las marcas tienen en común lo siguiente:

- a) Naturaleza, procedencia, características y propiedades, uso y aplicación del producto o servicio.
- b) Zona geográfica de venta y peculiaridades y/o necesidades de la misma.
- c) Canales de distribución y características de dichos canales.
- d) Nivel cultural y socio-económico de los compradores a quienes se ofrece y se vende el producto o servicio.

Considerando primordialmente los puntos ya mencionados, deduciremos si existe o no una relación de productos o servicios entre las marcas materia de comparación.

### **3.2.2 Confusión Indirecta.**

La confusión puede ser originada no solamente por la similitud de las marcas en una forma directa sino también en una forma indirecta o sea en la forma de usar o aplicar las marcas a los productos que éstas van a distinguir.

Este tipo de confusión tan peculiar puede hacer que dos marcas que no son confundibles ni semejantes puedan llegar a hacerlo al reducirse su tamaño considerablemente o al ser aplicadas en materiales que puedan distorsionarlas a un grado tal que embrollen a una persona cayendo en la idea de haber adquirido un producto de una marca famosa cuando en realidad lo ha hecho pero de una marca de inferior valor y calidad.

Los productos en los cuales se facilita este tipo de confusión son los productos pequeños, los que llevan un signo de pequeñas dimensiones, como: plumas, anillos, cadenas, agujas, dedales, etc. Asimismo en estos mismos productos pequeños y aunque no lo sean tanto se presentarán también para la confusión indirecta los materiales con que están fabricados o están envueltos los mismos como: telas de tejidos abiertos, plásticos rugosos o cualquier tipo de material que distorsione el diseño o el dibujo de la misma denominación que compone la marca.

### **3.3 LA DETERMINACION DE LA CONFUSION Y SUS EFECTOS JURIDICOS.**

Como ya hemos visto la determinación de la confusión va enfocada basicamente a la protección del consumidor y a combatir la competencia desleal. Esta determinación de confusión apegada a la Ley de Invencciones y Marcas y su Reglamento. Desde luego otros ordenamientos legales son aplicables para llevar a cabo los fines de esta Ley por la Dirección General de



Desarrollo Tecnológico (antes denominada Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico). Esta Oficina está encargada de realizar los estudios pertinentes para decidir si una marca puede ser materia de registro o no. Entre otras cosas por no existir otra marca idéntica o semejante que puede ser confundible.

Es de importancia mencionar que dicha oficina no tiene la última palabra en este aspecto puesto que la declaración de la misma sobre la confusión o no de dos marcas definitivamente será dictada por un juez que solucione el conflicto suscitado por los propietarios de las marcas en conflicto, asunto que trataremos con más detalle en un capítulo posterior en el presente trabajo.

### **3.3.1 EXAMEN DE NOVEDAD.**

Este examen se realiza con posterioridad al examen administrativo o de forma en donde se verifican la solicitud y todos los documentos presentados ante la autoridad, a fin de que éstos se apeguen a los requisitos legales previstos en la Ley y su Reglamento.

Satisfechos esos requisitos se efectúa el examen de novedad a fin de determinar si existen derechos de terceros que pudieran verse afectados con el registro de la marca propuesta a registro (artículo 105 de la Ley de Invenciones y Marcas).

En caso de que no se encuentre ninguna marca que pudiera caer dentro de las fracciones XXI a XXIII del Artículo 91 que dicen:

Artículo 91.- No son registrables como marca:

XXI. Una marca que sea idéntica a otra, anteriormente registrada y vigente para amparar los mismos productos o servicios aún cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste.

XXII. Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda

confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

XXIII. Una marca que sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios, que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.

La solicitud continúa su trámite normal. Pero si de lo contrario existe alguna marca ya registrada o en trámite que pudiera ser confundible o idéntica, se suspende el trámite normal de ese expediente y se notifica la misma al solicitante, dando un plazo no menor de quince días ni mayor de cuarenta y cinco, a falta de contestación se abandonará dicho trámite. En este plazo el solicitante deberá señalar lo que estime conducente ya sea para desestimar dicha anterioridad o bien para modificar la marca propuesta, en tal caso dicha marca deberá someterse a un nuevo examen de novedad, teniendo como fecha legal la misma en la que se indique la sustitución, teniendo en consideración que si dicha nueva marca propuesta incurre de nuevo en lo establecido por las

fracciones XXI a XXIII del artículo 91 se negará de plano el registro. (Artículo 106 y 107 de la Ley de Invenciones y Marcas)

Si alguna de las marcas citadas como anterioridad se encuentra en un procedimiento de cancelación, nulidad o extinción será suspendido el trámite de la solicitud hasta la resolución de la situación de dicha anterioridad. (Artículo 108 de la Ley de Invenciones y Marcas)

Una vez concluido lo anterior se procederá a requerir el pago de derechos para que posteriormente se expida el título respectivo.

### **3.3.1.1 CRITERIOS APLICABLES PARA JUZGAR LA SIMILITUD DE MARCAS.**

Con relación a los criterios para determinar si una marca es parecida o semejante a otra, cada tratadista tiene sus reglas. De hecho cada persona que analice dos marcas tiene las suyas muy particulares, sin embargo, debemos de tener en cuenta que aunque algunos podrán tener un mejor sistema de análisis sobre confusión marcaría todos tendremos que tener en mente un fin:

proteger al consumidor y al comerciante, fabricante o prestador de servicios. Ese común denominador debe de ser nuestro principal lineamiento, debemos pensar si podemos confundirnos o ser engañados como un comprador; pensemos que el tiempo de juicio de un comprador es limitado y no solo debemos pensar en yo-comprador sino en todas las personas como potenciales consumidores y tratar de asumir un criterio lo más real e imparcial posible.

#### **3.3.1.1.1 REGLAS:**

Si bien es cierto que nuestra legislación marcaría contempla las reglas para el análisis entre marcas, sin embargo los principales tratadistas nacionales o internacionales han adoptado con base en la práctica cuatro reglas fundamentales:

- 1.- Para determinar la confusión de dos marcas hay que analizarlas de la impresión en conjunto que despiertan cada una de ellas.

- 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente.
  
- 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
  
- 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio.

#### **3.3.1.1.1 Primera regla..**

"Para determinar la confusión de dos marcas entre sí, hay que analizarlas de la impresión en conjunto que despiertan cada una de ellas".

Para hacer equitativamente una evaluación de dos marcas debemos de empezar tomando en cuenta que las marcas no deben de ser divididas ni analizadas por seguimientos. Será necesario que partamos de la idea de que la marca como tal no debe ser dividida puesto que comercialmente no es

divisible , en virtud de que nunca se usará en partes, sino que el consumidor elegirá a las marcas en su conjunto y por la impresión que causen cada una de ellas en su totalidad con relación a las que coexistan con ella en el mercado.

Aun cuando las marcas cuestión del análisis de confusión podrán tener letras, números ó elementos idénticos, esto no significa que éstas se confundan o que carezcan de distintividad aplicadas a productos o servicios similares.

El autor suizo Charles Chevernard<sup>49</sup> dice al respecto: "sucede que dos marcas examinadas con cuidado en sus partes no contengan ningún detalle en común y que sin embargo ellas están combinadas de tal manera que producen una confusión en su conjunto, por su fisonomía general, por su disposición análoga de sus signos, por los caracteres tipográficos empleados, simbolos emblemáticos diferentes pero tenemos la misma actitud por un

---

49 CHEVERNARD, CHARLES. Traité de la Concurrence Déloyale en Matière Industrielle et Commerciale. Libraire Kündig. Geneve et Libraire Generale du Droit et de Jurisprudence. Paris. 1914. Citado por Justo Nava Negrete op. Cit. Pág173.

encuadramiento de las mismas dimensiones, en una palabra por lo que llama comúnmente: un aire de familia".

Los elementos comunes pueden ser elementos secundarios que en el conjunto general de las marcas comparadas no despierten ninguna duda en el comprador de que se trata de marcas diferentes de distinto fabricante o procedencia y que ambas tienen cualidades y defectos que las hacen diferentes.

Pero por el contrario si los elementos comunes de dos marcas son los elementos principales (o sea los que llaman más la atención del público y los que más fácilmente se quedan grabados en las mentes de la gente), definitivamente habrá un engaño para el público consumidor y este confundirá una marca con la otra y viceversa.

Es también importante destacar que ese tipo de semejanzas el o los elementos principales y predominantes de las marcas comparadas no puede ser pasado por alto por el consumidor al enfrentarse a dichos signos en la vida real ya que



dichos elementos al haber llamado su atención en una forma preponderante con relación al conjunto de la marca y estando en su mente si este elemento se repite o casi es idéntico confundirá las marcas ya que generalmente al escoger un producto o servicio no nos detenemos a observar o estudiar las características secundarias sino solamente la impresión que nos causa una marca, ya sea por sus colores, por la disposición de dibujos o símbolos o por cualquier factor que haya hecho que esa marca se haya quedado grabada en nuestra mente.

Por lo tanto, aplicando contrariamente el pensamiento mencionado en el párrafo inmediato anterior las semejanzas de elementos secundarios podrán ser anuladas por las diferencias que existen entre los elementos principales de dos marcas determinando así que no confundirán a un consumidor de tipo medio.

Al referirnos anteriormente a un consumidor de tipo "medio" nos hemos querido referir a un consumidor que sin ser sobresalientemente inteligente tampoco es incapaz de llevar a cabo un estudio comparativo entre dos marcas.

Asimismo, dentro de esa clasificación la cual también deberá considerarse en un estudio de esta índole, a fin de no dejar desprotegido a algún consumidor sea cual fuere su clasificación el consumidor medio es aquel que pone mediana atención al análisis comparativo, esto es, un punto intermedio entre aquel que puede hacer un examen minucioso y aquel que simplemente decide en fracción de segundos.

Otro factor importante que debe de considerarse es el costo del producto o servicio que deberá de ser pagado por el adquirente puesto que generalmente mientras más caro es un producto o más dinero pagaremos por la prestación de un servicio pondremos más atención en el análisis y trataremos de sacar mayor provecho de nuestra adquisición siendo que en la misma medida seremos más descuidados al comparar dos marcas, mientras menos dinero vayamos a invertir después de esa comparación marcaría.

Por la naturaleza de las marcas en el análisis comparativo de las mismas deberán considerarse los lineamientos siguientes:

**3.3.1.1.1.1 CUANDO SE TRATE DE MARCAS SIMPLES (FIGURATIVAS O DENOMINATIVAS).**

a) En este tipo de marcas el elemento constitutivo o principal de un signo puede estar presente dentro de la marca que se compara siempre y cuando no esté integrado de tal forma que confunda o sugiera alguna relación con la otra marca, es decir, sea claramente distintiva.

b) En el caso de que alguna parte sea igual a la de la otra necesariamente el resto de la marca deberá dar en conjunto la impresión de distintividad para que aun cuando las marcas tengan elementos comunes se distingan la una de la otra.

c) Si se presentara el caso en el cual el elemento común sea una palabra genérica , descriptiva o del dominio público será necesario determinar si los elementos restantes de las dos pueden ser suficientemente característicos para distinguirlas claramente.

d) Siendo dos signos cuyos elementos principales fueran predominantes entre las dos marcas, las partes diferentes o en este caso las secundarias tendrán que tener una inmensa calidad distintiva para que hicieran que esos signos no fueran confundibles.

e) Tratándose de una marca figurativa y una denominativa existiría confusión cuando la denominativa evoque o exprese en palabras a la marca figurativa o por el contrario la marca figurativa represente gráficamente a la marca denominativa.

#### **3.3.1.1.1.2 CUANDO SE TRATE DE UNA MARCA SIMPLE Y DE UNA MARCA MIXTA.**

a) Determinar en la marca mixta que parte es la predominante: la figura o la denominación.

b) Si predomina el diseño y la otra marca es denominativa o si predomina la denominación y la otra es figurativa no habrá confusión pero

existirá cuando una vez determinado el elemento principal el diseño de la marca mixta represente a la denominación o la denominación exprese al diseño.

c) Si por el contrario predominase el diseño de la marca mixta y la otra fuese denominativa o si predominara la denominación en la mixta y la otra fuese denominativa la confusión sería factible a menos que la marca que se solicita para registro tenga elementos bastante definidos y que permitan que las semejanzas no sean suficientes para que ésta marca llene sus características de individualización, particularidad, origen y procedencia.

#### **3.3.1.1.1.3 CUANDO SE TRATE DE MARCAS MIXTAS.**

a) Determinar las partes principales de cada una de las marcas (el diseño o la denominación).

b) Una vez hecho lo anterior determinar si el elemento predominante es el elemento principal de las marcas en cuestión.

c) Si efectivamente el elemento común está en la parte principal de las mismas, debe considerarse si es que este elemento es el que tiene mayor impacto en el consumidor y si es que hay otros elementos importantes característicos que pudieran aminorar las semejanzas y evitar así la confusión.

d) Si no se cumpliera lo anterior y solamente los elementos comunes y preponderantes existieran, es decir que no hubiera elementos que adicionaran distintividad y especialidad al signo definitivamente la confusión sería inminente.

e) En el caso en que el elemento que resaltara o sobresaliera en cada una de las marcas fuera común pero una parte sería la principal y otra la secundaria (podría ser en la denominación y en un diseño), si éstas marcas tuvieran otras características individuales y propias y por lo tanto hubiera una clara diferencia la confusión no se produciría.

#### **3.3.1.1.1.2 Segunda regla.-**

"Las marcas deben de examinarse sucesiva y no simultaneamente".

A este respecto el ya antes referido tratadista francés Chevernard<sup>50</sup> nos dice:

"La opinión del juez debe resultar del examen sucesivo y no de la comparación simultánea y minuciosa de las marcas; de ahí que dicho funcionario no tiene porque preguntarse si poniendo las marcas a su vista una de la otra pueda fácilmente descubrir entre ellas ciertas diferencias por una comparación atenta, sino que es preciso ante todo que primero busque si conforme a las exigencias habituales de la vida comercial existe entre ellas una determinada analogía que ellas puedan aisladamente ser consideradas fácilmente confundibles

---

50 CHEVERNARD, CHARLES.Op.Cit.Citado por Justo Nava Negrete op.Cit Pág.174.

La finalidad de la regla que nos ocupa al igual que las demás es la de juzgar lo más justamente posible la similitud de dos marcas y para eso debemos tener en cuenta la situación del consumidor al adquirir una marca. En la compra de un producto una persona rara vez tendrá la oportunidad de cotejar y de diferenciar físicamente dos productos y determinar si son o no confundibles examinando minuciosa y simultáneamente sus semejanzas y diferencias sino por el contrario la mayoría de las veces se encontrará con solo una de ellas y tendrá que analizarlas de tal forma que a una la recuerde mentalmente a la otra la visualice y la toque físicamente. En esta comparación el consumidor recordará con más claridad la parte predominante y los elementos que mas hayan llamado la atención.

En el caso anterior, tratándose de dos productos pero en el caso de marcas que amparan servicios esta situación de la comparación mental se hace más frecuente ya que al contrario de los productos en la que en la mayoría de los casos la marca va estampada impresa, pintada, adherida, envuelta o de alguna manera es tangible, las marcas que protegen servicios prestados serán



definitivamente menos tangibles y accesibles para una comparación simultánea ya que por citar algún ejemplo; al contratar un servicio de reparación de maquinaria la marca que respalda este servicio estará presente estampada en la papelería de la empresa, en la promoción que se le haga en los medios masivos de comunicación y seguramente en el local u oficina donde se ubique el establecimiento donde se presten al público dichos servicios, por lo que sería mucho más difícil comparar simultáneamente la marca de un competidor o de un infractor que quisiera usurpar la marca prestigiada para servicios similares.

P.C. Breuer Moreno<sup>51</sup> dice que "si las colocamos una al lado de la otra, natural e indistintamente estableceremos comparaciones: procederemos a "disecarlas", que es precisamente lo que no debemos hacer".

Por lo tanto y para hacer más justa la comparación apegandonos a las circunstancias del mercado al comparar dos marcas en primer término se

---

51 BREUER MORENO, P.C. Op.Cit.Pág.237.

deberá proceder a analizar una después de la otra y entonces preguntarse si la primera causó alguna impresión que pudiera confundirla o relacionarla con la otra marca opositora.

#### **3.3.1.1.3 Tercera regla .-**

"Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan en las marcas"

La existencia de esta regla obedece a que en una confrontación marcaria si los elementos semejantes fueran los mismos a los elementos distintivos no habría igualdad o empate puesto que la confusión se daría plenamente y el consumidor y el titular de la marca acreditada serían los primeros perjudicados.

En relación con esta regla P.C. Breuer Moreno<sup>52</sup> agrega: "En la mayoría de los casos, el parecido entre dos marcas no es obra de la casualidad: es obra premeditada el competidor desleal que trata de producir confusiones. Se explica que ese comerciante poco escrupuloso, buscando defensas contra la acción del titular de la marca imitada, incluya en la suya elementos distintos que le permitan afirmar que las marcas son inconfundibles. Pero el juez puede estar sobre aviso, aplicando la regla de recuerdo, puede evitar que consiga esos propósitos".

En pocas palabras el tener en igualdad a las semejanzas y a las diferencias estaríamos favoreciendo al impostor que sólo persigue conseguir un beneficio indebido a costa de la marca ya acreditada o digamos obteniendo un enriquecimiento ilícito derivado claramente de una competencia desleal.

---

52 BREUER MORENO. P.C. Op.Cit.Pág.237.

Es por eso que el examinador y el juez deben tener cuidado al emitir su juicio ya que solamente ellos tienen los medios de protección en este tipo de casos.

#### **3.3.1.1.1.4 Cuarta regla.-**

"Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio".

Para aplicar debidamente esta regla el juzgador deberá considerarse como el comprador que de hecho todos debemos ser considerados como consumidores potenciales de cualquier producto o servicio y preguntarse imaginando las circunstancias que rodearían al mismo, cual sería su pensar y si podríamos confundir o relacionar erróneamente dichas marcas.

Se deberán considerar detenidamente todas las ya mencionadas circunstancias que pudieran rodear a dicho sujeto, además de la propia naturaleza del producto o servicio que se fuera a adquirir.

Esas llamadas "circunstancias" serían: la cultura y la preparación del individuo, su nivel económico, la atención que pudiera poner al pretender analizar o escoger la marca del producto o servicio en razón de su actividad o necesidad (ama de casa, profesionista, obrero, hijo de familia, jubilado, trabajadora doméstica, etc.), su capacidad y deseo de no ser engañado o confundido, tal vez tratándose de palabras extranjerizantes, la influencia de la publicidad o del fomento del consumismo por dicho medio en los diferentes tipos de compradores, en fin, todo aquello que pudiera de una u otra forma influir en la decisión de esa persona al invertir su dinero en algo que por sí mismo no vale lo que cuesta y que está aprovechando el esfuerzo y el prestigio de otro fabricante o prestador de servicios.

En relación a lo anterior hay muchas opiniones, las cuales difieren unas de las otras, desde las que dicen que el consumidor debe ser protegido sin importar la atención que ponga o pueda poner en la elección de la marca adquirida, hasta las que dicen que el fabricante es el único perjudicado con la confusión

ya que el consumidor es responsable de ser engañado, ya que de él depende la atención que ponga o que deje de poner para defender sus intereses.

Mi opinión con respecto a lo anteriormente referido, es que debe el juzgador ponerse en el lugar de un consumidor que puede poner una atención media sin descuidar la naturaleza del producto o servicio mismo.

Es indudable que mientras más elevado es el costo de un producto o mientras más dinero se va a invertir en la contratación de un servicio, más riguroso y escrupuloso será el criterio y el análisis que pongamos al elegir una u otra marca, por lo tanto el precio es un factor importante para dicho análisis comparativo.

También dentro de la naturaleza del producto podemos decir que el destino del producto o servicio puede determinar el interés del consumidor por evitar ser engañado. Los productos farmacéuticos por ejemplo, serán examinados con más cuidado que un detergente puesto que el daño de los primeros puede ser irreversible y afectar la salud del individuo.

Otro factor importante es el tener en cuenta los canales de distribución o de acceso que tienen esos productos al consumidor puesto que siendo artículos similares no son ofrecidos por las mismas vías comerciales, tal sería el caso de los automóviles, los barcos y los aviones que siempre serán puestos en venta en diferentes lugares y los consumidores serán siempre de diferentes condiciones.

Las cuatro reglas anteriores determinan los principios básicos que a través de los años la mayoría de la gente concedora de las marcas ha reconocido como tales, lo que no significa que no se utilicen otras reglas y otras consideraciones al tratar de determinar la confusión de las marcas.

El tratadista venezolano Victor Bentata en su obra "Derecho Marcario"<sup>53</sup>, cita y comenta al respecto de dos criterios, uno norteamericano y otro adoptado en su país para determinar la posibilidad de confusión.

1.- Conforme a la doctrina prevalente y codificada en los E.E.U.U. , (Restatement of Torts, 729/1938), los hechos capaces de determinar la probabilidad de confusión son los siguientes.

a) Determinación del grado de similitud en:

i) Apariencia

ii) Pronunciación de palabras usadas,

---

53 BENTATA, VICTOR, Derecho Marcario. Pág91. Litopar C.A. Venezuela. Noviembre de 1986.



iii) Traducción verbal de la representación

o diseño envueltos;

iv) Sugerencia.

b) La intención del agente al adoptar la designación;

c) La relación en uso y métodos de mercadeo de ambos productos.

d) El grado de esmero del público consumidor en distinguir los signos.

2. En Venezuela y en el mejor de los casos, la Corte Suprema (Sentencia SAFILO de Safilo, S.p.A., del 14.6.84), ha sistematizado recientemente los "principios básicos" para dirimir el conflicto, así:

a) La posibilidad de confusión debe ser evidente a simple vista o de oídas;

- b) Cuando la marca es compleja, solo el conjunto debe ser tomado en cuenta y no elementos aislados;
- c) La acentuación prosódica u ortográfica;
- d) La identidad de la presentación y de la palabra que la designa;
- e) La existencia de algunas sílabas idénticas puede ser superada por la de acentos prosódicos distintos.

Al respecto de éstos dos casos el maestro Bentata<sup>54</sup> comenta:

"Como puede notarse estos "principios" que en el fondo no son más que criterios adolecen del defecto de dar la espalda a la realidad del mercadeo y

---

54 BENTATA, VICTOR.Op.Cit..Pág91.

del mercado, dos grandísimos ausentes limitándose a contrastar las dos marcas en conflicto en sí mismas, además de incurrir en contratación interna al prescribir, por un lado, la simple reacción primaria en bloc y por el otro el análisis de los parecidos, cosa que el público ni hará ni puede hacer por ejemplo: en el sector de los bienes de consumo masivo".

En nuestro país el criterio de confusión se aplica en primer término en la oficina de marcas por el examinador quien considerará si una marca solicitada a registro tiene las llamadas "anterioridades" que no son sino marcas que se opongan al registro de la nueva.

Estas personas que fungen en dicho cargo, examinan y consideran la aptitud de registro y como ya se ha mencionado notifican al titular de la "anterioridad" la existencia de una nueva marca que podría confundirse en el comercio con la suya.

En el Departamento de Exámenes Administrativos de Marcas de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico los examinadores analizan a las marcas

solicitadas a registro con sus propios e individuales métodos puesto que en dicho departamento no existe algún manual operativo o algo por el estilo que pudiera de una forma marcar un proceso o un método evaluativo para juzgar la similitud de las marcas.

Por lo tanto no habiendo un criterio previamente establecido por la autoridad el resultado se hace más arbitrario de lo que fundamentalmente es, puesto que considerando que en si mismo cada juzgador emite su evaluación teniendo en cuenta sus personales razones el examinador no teniendo algún lineamiento que seguir emite su deliberación sin temor o despreocupado sobre si obra de una manera justa a sabiendas que la responsabilidad recaerá directamente en los tribunales que son los que en última instancia dan la opinión final a este respecto.

El examen de novedad practicado por la autoridad está basado en la Clasificación Internacional de Artículos y Servicios de la OMPI, la cual se compone de treinta y cuatro clases para productos y ocho para servicios.

Recientemente, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico ha empezado a hacer los exámenes de novedad por computadora lo que significa que el tiempo para examinar o decidir para el examinador sea mayor, esto pienso yo dará más oportunidad para crear un ambiente propicio para un examen más exhaustivo y preciso para el examen de las marcas.

#### **3.3.1.2 NEGATIVA DEL REGISTRO.**

La negativa del registro será declarada por la Oficina de Marcas (Dirección General de Desarrollo Tecnológico), cuando se haya llevado a cabo el examen de novedad y existiendo anterioridades se determinó que la nueva marca es confundible con las otras ya registradas y por lo tanto con su registro y su uso se estarían invadiendo derechos de terceros y se perjudicaría al consumidor.

Esta negativa solamente podrá ser recurrida por la interposición del "Amparo" que más adelante será detallado.

#### **3.3.2 NULIDAD.**

La nulidad del registro también será declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por conducto de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico y se fundamenta en el artículo 147 de la Ley de Invencciones y Marcas.

Entre otras causas las relacionadas con la confusión marcaria son las siguientes:

Artículo 147.- El registro de una marca es nulo:

II. Cuando la marca sea idéntica o semejante, en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la registró.

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

VI. Cuando por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación se haya otorgado el registro existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se refiera a servicios o productos iguales o similares.

Por cualquiera de esas causales será procedente una acción de nulidad dentro de los plazos siguientes, también incluidos en el artículo 147 que se computarán a partir de la publicación del registro en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

Fracción II. Un año.

Fracción III. Seis meses,

Fracción VI. Tres años.

La declaración de nulidad o extinción del registro de una marca, en los casos en que se requiera, se hará administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de Oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

Como el propio artículo 147 lo menciona, solamente se trata de la nulidad de un registro, el otorgado por la propia Secretaría pero debido a que en nuestro país el sistema marcario es mixto, no solamente el registro (llamado sistema atributivo) es fuente del derecho exclusivo de la marca sino que también el uso llamado sistema declarativo también lo es ; por lo tanto la nulidad del registro podrá darse aún cuando una marca confundible haya sido usada ininterrumpidamente en el país antes a la fecha de uso declarada por la misma y anterior a su fecha de presentación.



Es por lo tanto la nulidad un medio para llegar al combate de el uso indebido de una marca que cause perjuicio al titular que ya ha acreditado su registro, después de este recurso, siguen los procedimientos administrativos por el uso indebido por infracciones administrativas y delitos que se tratarán en el punto inmediato siguiente.

### **3.3.3 USURPACION.**

Para empezar a hablar de la usurpación daremos en primer termino la definición que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española en su decimo novena Edición da del verbo usurpar: Quitar a uno lo que es suyo o quedarse con ello, generalmente con violencia. Extiendase también a las cosas no materiales / Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usar de ellos como si fueran propios.

En el ámbito marcario la usurpación se configura cuando un tercero hace uso no autorizado y consecuentemente obtiene un beneficio por la utilización total

o parcial de los elementos que constituyen una marca causando dicho uso indebido una confusión a los consumidores y consecuentemente daños y perjuicios al propietario de la marca usurpada, asimismo afectando en forma flagrante el derecho que ha adquirido previamente y que le concede la ley de tener la exclusividad del uso de la marca de su propiedad.

La usurpación marcaria puede darse en un sinnúmero de formas tan variadas e infinitas como la imaginación misma de cada individuo, por ende, no trataré de clasificar ni siquiera de mencionar las formas de la usurpación, únicamente me avocaré a los modos de usurpación referidos en la Ley de Invenciones y Marcas y que están directamente relacionados con la confusión de las marcas.

La Ley de Invenciones y Marcas en su Capítulo Primero del título décimo relativo a las infracciones se contempla a la usurpación en dos divisiones: las infracciones administrativas y los delitos.

### **3.3.3.1 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.**

Dentro de esta división contemplada en el artículo 210 de la ley ya mencionada se establece que éstas se constituyen por:

- a) Las violaciones a las disposiciones de esta ley y las que de ella se deriven.
  
- b) La realización de actos relacionados con la materia que esta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

Dentro de este artículo se mencionan sin limitación algunos tipos de usurpación la que nos interesa directamente es la establecida en la fracción II y que dice: Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Industria y Fomento Industrial, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

La ley considera una infracción administrativa a la usurpación parcial o sea que únicamente se usa una parte de la marca y de sus características distintivas, esto significa que el infractor trata de engañar al consumidor que hace un examen meramente superficial y que puede suponer erróneamente que se trate de la marca original y auténtica o que esta adquiriendo una variedad de la marca que el tiene en mente o sea que crea una relación comercial equivocada en la que podría pensar que los dos productos provienen de la misma casa comercial o la prestación de un servicio prestado por el infractor tiene algún nexo con el propietario de la marca prestigiada.

Las sanciones que se contemplan para este tipo de usurpación son las siguientes:

Artículo 225.- Las infracciones a esta ley y demás disposiciones derivadas de ella serán sancionadas con:

I. Multa hasta por el importe de diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal. En caso de que persista la infracción podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo.

Para la aplicación de las multas, el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas establece lo siguiente:

Artículo 124.- El importe de las multas a que se refiere el artículo 225 de la Ley se calculará conforme al salario mínimo diario general para el Distrito Federal y se aplicará de la siguiente manera.

I. De 4 a 100 veces por violaciones a las disposiciones de la Ley o que de ella deriven, no comprendidas en las fracciones I a XI del apartado b) del artículo 210 de la Ley.

II. Hasta 100 veces, cuando se trate de violaciones a las fracciones I y V del apartado b) del artículo 210 de la Ley.

III. Hasta 5000 veces, cuando se trate de infracciones a las fracciones II, IV, VII, VIII y X del apartado b) del artículo 210 de la Ley.

IV. Hasta 10,000 veces, cuando se trate de infracciones a las fracciones III, VI, IX y XI del apartado b) del artículo 210 de la Ley.

En todos los casos podrán imponerse además multas diarias por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo.

Dichas sanciones se impondrán después de haberse llevado a cabo una inspección, así como consideradas las pruebas y alegatos del interesado. (Artículo 225 Ley de Invenciones y Marcas).

La sanción podrá duplicarse por reincidir el infractor sin poder exceder del triple fijado (Artículo 227 Ley de Invenciones y Marcas).

El artículo 229 establece los lineamientos a considerar para imponer las infracciones administrativas los cuales son:

- I. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
- II. Las condiciones económicas del infractor.
- III. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado directamente a los afectados.

Las sanciones impuestas podrán ser recurribles por medio de un recurso administrativo presentado a los quince días de recibida la notificación de dicha resolución. (Artículo 231 Ley de Invenciones y Marcas).

La autoridad tiene la obligación de dictar la resolución del recurso interpuesto dentro de los treinta días siguientes a su presentación o al desahogo de las pruebas. (Artículo 234 Ley de Invenciones y Marcas).

### **3.3.3.2 DELITOS.**

Se contemplan con el artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, dicho artículo consta de nueve fracciones y las que se relacionan con la confusión marcaría son las siguientes:

Artículo 211.- Son delitos:

IV. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja.

V. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo o aquellas a que se contrae la fracción



II del Artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma preve; o bien, productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado. Lo previsto en la presente fracción será aplicable, en lo conducente, tratándose de servicio.

VI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

VIII. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta conforme a la fracción II del Artículo anterior, haya quedado firme.

Para los delitos mencionados se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal, a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones I a VI del artículo anterior, además se impondrán de dos a seis años de prisión a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las

fracciones VII a IX del artículo anterior. (Artículo 212 Ley de Invenções y Marcas)

Para llevar a cabo las acciones correspondientes de las infracciones administrativas y delitos es necesario que la autoridad en este caso la Dirección General de Desarrollo Tecnológico dicte una declaración administrativa de infracción o de delito según sea el caso.

Por lo anterior, se contempla en la Ley de Invenções y Marcas un procedimiento administrativo, mismo que deberá presentarse ante la Oficialía de Partes de la propia Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

La promoción deberá presentarse en español, por triplicado y el promovente deberá acreditar su personalidad si es que fuera mandatario, con carta poder o si el solicitante fuera una persona moral se acreditará por los medios establecidos por la legislación civil o mercantil aplicable o en los tratados internacionales de que México es parte. (Artículos 189 y 190 Ley de Invenções y Marcas)

Tratándose de extranjeros deberán acreditar su legal estancia y si no fueran residentes un apoderado o persona autorizada y domicilio para notificaciones en el territorio nacional. (Artículo 191 Ley de Invenciones y Marcas).

En caso de no cumplir con los requisitos, el promovente tendrá un plazo no menor de quince días hábiles para cumplirlo, de lo contrario se abandonará en promoción siguiendose las formalidades previstas en la Ley, siendo aplicable el Código de Procedimientos Civiles. (Artículo 193 Ley de Invenciones y Marcas)

Aprobada la demanda se correrá traslado a la contraparte con un plazo no menor de quince ni mayor de treinta días hábiles para enterarse de documentos y constancias en que se funde la acción y manifestar lo que de su derecho pudiese convenir. (Artículo 194 Ley de Invenciones y Marcas)

Una vez considerados los antecedentes y desahogadas las pruebas se dictará la resolución, la cual se notificará a los interesados. (Artículo 197 Ley de Invenciones y Marcas)

Las declaraciones administrativas de delito dictadas por la autoridad administrativa pueden ser recurridas únicamente por el juicio de amparo indirecto el cual se ventila en dos instancias, la primera ante los juzgados de Distrito en Materia Administrativa y la segunda ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa.

Es muy importante señalar que con la publicación del Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Agosto de 1988 se dieron facultades al inspector para que durante la inspección se comprobaren fehacientemente actos de competencia desleal aludidos en el Artículo 210 de la Ley (infracciones administrativas), a menos que impliquen cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 211 de la misma. El inspector, previo inventario de la mercancía que constituya el instrumento del ilícito prohibirá su venta hasta que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o el Ministerio Público o la autoridad judicial lo permitan, nombrando depositario de las mismas al dueño o encargado del establecimiento, en el entendido que si fuera ambulante la mercancía se concentraría en la propia

Secretaria. (Artículo 121 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas). Asimismo, en dicho ordenamiento legal se establecen medidas para clausurar temporalmente un establecimiento si más del treinta por ciento de las mercancías cayeran dentro de algún supuesto de infracción administrativa o delito, así como medidas para las censuras definitivas y arrestos administrativos a fin de salvaguardar los derechos de propiedad industrial de los ciudadanos. (Artículos 123, 125, 126, 127 y 128 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas).

En consideración de lo anterior y una vez que ha quedado firme la declaración de la autoridad administrativa:

- a) Si se trata de una infracción administrativa se impondrá la multa notificando al interesado.
  
- b) Si se trata de delito entonces se dará conocimiento a la Procuraduría General de la República, dándose conocimiento al Ministerio Público para que conozca los hechos e inicie la averiguación previa correspondiente,

posteriormente si el delito se tipificara se turnará el expediente a un juzgado de Distrito en Materia Penal para que se gire orden de aprehensión al inculpado y se ventile el juicio penal hasta que dicho juzgado emita su sentencia.

Esta sentencia podrá ser impugnada ante un Tribunal unitario y posteriormente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la vía del amparo.

Además la usurpación marcaría puede exigir al pirata el pago de daños y perjuicios por la vía civil.

Como lo hemos podido constatar, las vías para la defensa de los derechos de propiedad industrial son largas y complicadas por lo tanto, poco expeditas, por lo cual obviamente alienta al usurpador o por lo menos no lo intimida y hace que con la mayor facilidad use y explote la marca de un tercero con las consecuencias que tanto hemos remarcado a lo largo de este trabajo.

Si nos ponemos a pensar cuanto tiempo se llevaría un procedimiento desde que se determina la confusión de la marca usurpadora, hasta que queda firme la sentencia dictada por el juez penal, pues podrían pasar más de diez años sin que hubiera terminado y sin que al usurpador se le hubiera aplicado el peso de la ley. Debe tenerse en cuenta que en este tiempo del procedimiento podría seguirse cometiendo el delito.

Como lo mencioné con anterioridad el usurpador no es intimidado debidamente para no caer en una infracción o un delito. Se deben tomar medidas tajantes para que se lleven a cabo acciones para que los "piratas" sean castigados más rápidamente, que la Ley y la justicia sean aplicadas con mayor severidad y prontitud y esto puede iniciarse creo yo con un cambio en los instrumentos de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, tal vez ha faltado agresividad en contra de la usurpación por parte de la autoridad administrativa y esto ha facilitado que la piratería afecte a nuestra sociedad y cree una atmósfera negativa que en lugar de fomentar, desalienta a la inversión extranjera.

## **3.4 EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES RELATIVAS A LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS CON LA CONFUSION DE LAS MARCAS.**

### **3.4.1 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.**

Como ya ha sido mencionado con anterioridad las infracciones administrativas están contenidas en el artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas y para iniciar el ejercicio de esas acciones no se necesita ninguna declaración previa por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con excepción de la infracción contemplada en la fracción segunda del multireferido artículo 210 y la cual se refiere al uso de una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

Las solicitudes de declaración administrativa de infracción podrán formularse por el interesado o en su defecto por mandatario. En dicho caso la personalidad



podrá acreditarse con carta poder suscrita por el mandante ante dos testigos, sin que se requiera legalización, aún cuando el documento se haya otorgado en el extranjero. Cuando el solicitante sea persona moral, acreditará su existencia y las facultades de su representante, por los medios establecidos en la legislación civil o mercantil aplicable, o en los tratados internacionales de que México sea parte. (Art. 189. Ley de Invenciones y Marcas.)

En cada expediente que se tramite, deberá acreditarse la personalidad del promovente, sin embargo, bastará con una copia simple si el poder debidamente certificado se encuentra inscrito en el registro general de poderes que al efecto establezca la Secretaría de Comercio y fomento Industrial. (Art. 189. Ley de Invenciones y Marcas.)

Toda solicitud o promoción dirigida a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en idioma español, por triplicado o en el número de tantos indicados en los instructivos expedidos por dicha dependencia. (Art. 190. Ley de Invenciones y Marcas).

En la Ciudad de México D.F. la solicitud deberá ser presentada en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico sito en las calles de Azafrán número 18, Código Postal 08400 en la Colonia Granjas México, o en su defecto en las Delegaciones Administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en provincia.

Los extranjeros que al formular alguna solicitud se encuentren en el país, deberán acreditar su legal estancia en el mismo. Cuando no residan permanentemente en él, deberán señalar domicilio para oír notificaciones en el mismo y designar apoderado o persona autorizada. En todo caso deberán señalar domicilio de notificaciones en el territorio nacional.(Art.191.Ley de Invenciones y Marcas)

A falta de domicilio se tendrá como tal el ultimo que hubiere sido comunicado a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, o en su defecto al indicado en la solicitud o promoción correspondiente. Las notificaciones en estos casos surtirán todos sus efectos, aún cuando sean en el del mandatario y este hubiere

renunciado, caso en el cual se estaría en lo dispuesto en el artículo 2603 del Código Civil para el Distrito Federal. (Art. 192. Ley de Inventiones Y Marcas).

Las solicitudes deberán formularse por escrito y al que se acompañaran los documentos y constancias en que funde la promoción. Deberán formularse por separado tantas solicitudes como acciones desee ejercitar el solicitante (Art. 193. Ley de Inventiones y Marcas).

En un plazo no menor de ocho ni mayor de quince días hábiles se podrán cumplir los requisitos relativos a las solicitudes presentadas, de lo contrario se tendrá como abandonada la gestión. (Art. 193. Ley de Inventiones y Marcas).

Una vez satisfechos los requisitos se correrá traslado a la contraparte, en el domicilio que tenga señalado en el expediente conforme al artículo 92 de la ley o el que designe el promovente. (Art. 194. Ley de Inventiones y Marcas).

Además la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá allegarse de todos los elementos que considere necesarios para cerciorarse de la exactitud

de cualquier dato y, en su caso requerir la comprobación correspondiente. (Art. 194. Ley de Invenciones y Marcas).

En el caso de no haber domicilio para notificar a algún titular por haber cambiado el mismo sin aviso previo, se notificará a costa del promovente por medio del Diario Oficial y en un diario de los de mayor circulación, en donde se le señalará plazo para que manifieste lo que a su derecho convenga. (Art. 195. Ley de Invenciones y Marcas).

Cuando la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial inicie de oficio un procedimiento, lo hará de acuerdo a lo manifestado anteriormente. (Art. 196. Ley de Invenciones y Marcas).

Transcurrido el término para formular objeciones, previo estudio de los antecedentes relativos, y en su caso, desahogadas las pruebas, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados. De ignorarse su domicilio, dicha notificación se hará en los términos establecidos en el artículo 195.

Por ultimo la resolución dictada será publicada en la gaceta de Invenciones y Marcas.(Art.201.Ley de Invenciones y Marcas).

### **3.4.1 RECURSO ADMINISTRATIVO.**

Las personas afectadas por las sanciones administrativas podrán recurrirlas en revisión por escrito presentado ante la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dentro del término de quince días hábiles siguientes a la notificación de la resolución respectiva.(Art.231.Ley de Invenciones y Marcas)

Podrán ofrecerse toda clase de pruebas relacionadas con los hechos que motivaron la resolución, a excepción de la testimonial y la confesional y estas deberán ofrecerse y acompañarse al escrito de revisión.(Art. 232.Ley de Invenciones y Marcas).

Para el desahogo de pruebas que lo ameriten, se concederá al interesado un plazo no menor de ocho ni mayor de treinta días hábiles. Quedando a cargo del recurrente la presentación de dictámenes y documentos, que de no presentarlos dentro del plazo concedido no se tomarán en cuenta esas pruebas al emitir la resolución correspondiente. (Art. 233 Ley de Invenciones y Marcas).

Teniéndose a lo no previsto con relación al ofrecimiento, recepción y desahogo de prueba se atenderá a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. (Art. 233. Ley de Invenciones y Marcas).

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará la resolución que proceda dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su recepción, o si se ofrecieren pruebas que ameriten desahogo, a la fecha en que se haya efectuado este. (Art. 234. Ley de Invenciones y Marcas).

El recurso se tendrá por no interpuesto por tres causas:

1.- Cuando se presente fuera del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

2.- Cuando no se haya acreditado legalmente la personalidad del que firme el recurso.

3.- Cuando el escrito no se haya firmado, pudiendose hacer esto antes del termino para su interposición.

Las resoluciones dictadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, teniendo por no interpuesto el recurso, o resolviendo sobre la procedencia o improcedencia del mismo, así como las resoluciones no recurridas dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación, tendrán administrativamente el carácter de definitivas. (Art.230.Ley de Invenciones y Marcas).

Para que la interposición del recurso suspenda la ejecución de la resolución impugnada por cuanto al pago de las multas, se deberá de garantizar el monto

de las mismas en los términos del Código Fiscal de la Federación ante la oficina extractora correspondiente.(Art. 237.Ley de Invenciones y Marcas).

Dicha suspensión respecto de otras resoluciones solo se otorgará si concurren los requisitos siguientes:

- 1.- Que la solicite el recurrente.
- 2.- Que el recurso sea procedente, en relación a que fue presentado dentro del plazo de los quince días hábiles siguientes a la notificación.
- 3.- Que no traiga consigo la consumación o la continuación de los actos u omisiones que impliquen la inobservancia o la contravención a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella.
- 4.- Que no se ocasionen daños y perjuicios a terceros, a menos que se garanticen estos para el caso de no obtener una resolución favorable.



5.- Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños y perjuicios de difícil reparación.

### **3.4.3 IMPUGNACION DE MULTAS.**

Para la impugnación de las multas impuestas será necesario que se ventile el Procedimiento Contencioso Administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación en apego a lo dispuesto en el Título VI del Código Fiscal de la Federación.

Las sentencias dictadas ya sea por la Sala Regional o por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, (esta última por haber conocido del asunto por sus características especiales) podrán ser impugnadas por la autoridad interponiendo recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva. (Art. 248 del Código Fiscal de la Federación).

Cuando la sentencias dictadas por los organos arriba mencionados y sean desfavorables para el particular, este podrá impugnar dicha resolución interponiendo amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa.

Si el particular interpuso amparo directo contra la misma resolución o sentencia impugnada mediante el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca el amparo resolverá el citado recurso, lo cual tendrá lugar en la misma sesión en que se decida el amparo. (Art. 249 del Código Fiscal de la Federación).

# **CAPITULO IV.- LA CONFUSION DE LAS MARCAS Y SU EVOLUCION LEGISLATIVA EN EL DERECHO MEXICANO.**

## **4.1 LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.**

Este ordenamiento legal que consta de diecinueve artículos transitorios fue promulgado bajo la Presidencia del General Porfirio Díaz y entró en vigor el 10 de Enero de 1890.

Esta ley es la primera ley específica para regular los derechos en materia de marcas y aunque su nombre menciona solo a las marcas de fábrica también dio protección a las marcas comerciales y con anterioridad a la misma éstos derechos se contemplaban con una deficiente protección en el Código de Comercio y en el Código Penal.

Los legisladores mexicanos tomaron como base la Ley francesa de 23 de junio de 1857, sobre Marcas de Fábrica y de Comercio para elaborar esta ley.

La adquisición de la propiedad exclusiva de una marca se obtenía solamente en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, de que el interesado se había reservado sus derechos. (Artículo 9)

Dicha declaración se hacía sin examen previo se hacía bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes y sin perjuicio de los derechos adquiridos por un tercero, quien podía presentar oposición dentro de los noventa (90) días siguientes a la publicación y no se procedía al registro hasta haberse determinado quien tenía mayor derecho sobre la marca en disputa. (Artículo 10)

Con respecto a la confusión de las marcas, el artículo 16 decía:

I. Cuando se usen marcas de fábrica que sean una reproducción exacta y completa de otras, cuya propiedad esté ya reservada.

II. Cuanto la imitación sea de tal naturaleza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible la marca de confundirse con otra legalmente depositada.

El artículo 17 decía que "serán considerados como culpables del delito de falsificación, cualquiera que sea el lugar donde se haya cometido, los que hubieran falsificado una marca o hecho uso de una falsificada, siempre y cuando se aplique a objetos de la misma naturaleza industrial o comercial".

Las penas relacionadas con el delito de la falsificación de las marcas de fábrica todavía se contemplaban en el Código Penal produciendo además la acción de daños y perjuicios. (Artículo 18)

Esta ley permitió que se acrecentaran las solicitudes de registro, además de dicho registro facilitaba la decisión del juez al momento de resolver alguna controversia.

Pero también como comentó el licenciado Fernando Vega,<sup>55</sup> refiriéndose a la Ley de 1889, "La ley que hoy rige es deficiente y ante el silencio del legislador, multitud de cuestiones quedan abandonadas a la inestabilidad de la jurisprudencia y a merced de decisiones arbitrarias, según el credo científico del juez sentenciador y según sea la escuela a la que él se afilie. No solamente dicha ley es deficiente, sino que no protege lo bastante al derecho de propiedad, porque fluctuando entre dos sistemas, el que da al registro el carácter de declarativo de ellas y el que considera como atributivo, contribuye inconscientemente a la usurpación que, aún cuando no revista el carácter de una infracción penal, cuando las marcas no están registradas, dirige serios ataques a esa propiedad que no deben quedar impunes".

---

55 VEGA, FERNANDO. Proyecto de la Ley de Marcas de Fabrica y de Comercio. Publicado en la Revista de Legislación y Jurisprudencia. México. Julio-Diciembre. 1907. Págs. 59 a 95. Citado por David Rangel Medina. Op. Cit. Pág. 23.

Podemos afirmar que esta ley protegía a los comerciantes de la falsificación de las marcas constituídas por el uso de marcas idénticas o de aquellas susceptibles de confusión a otra legalmente registrada, pero únicamente previa declaración y registro de la marca.

## **4.2 LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903.**

En vigor desde el 10 de Octubre de 1903 esta ley conserva todavía la práctica de la anterior para el registro su examen previo de novedad bajo la única responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero, (Artículo 10), solamente se incluyó un examen administrativo de los documentos presentados.

El 10 de Junio de 1903 se creó la Oficina de Patentes y Marcas dependencia que se creó única y exclusivamente para atender los asuntos referentes a esta Ley.

Se incluyeron en este ordenamiento innovaciones tales como la protección de nombres y avisos comerciales, un procedimiento para obtener ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México, la revocación de las resoluciones administrativas de la Oficina de Patentes y Marcas el derecho de prioridad, una limitación más grande para los signos no registrables, un procedimiento específico para el registro de marcas entre otros.

Además el 24 de septiembre del mismo año se publicó el Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, el cual incluía disposiciones relativas a los procedimientos de registro, titulación, transposos, renovaciones, publicaciones y otros trámites referentes a marcas de fábrica, de comercio, nombres y avisos comerciales respectivamente.

Con referencia a la confusión de las marcas este ordenamiento como se dijo anteriormente, no preve ningún examen de novedad respecto al registro de la marca, el cual se hace sin averiguar si existe una marca parecida o semejante en grado de confusión que haya sido registrada previamente. Simplemente si



se invaden derechos de terceros este deberá ejercitar las acciones correspondientes para impugnar dicho registro.

Con respecto a las penas referentes a los delitos de marcas,( falsificación y usurpación ) se derogaron los artículos de esa índole, incluidos en el Código Penal del Distrito Federal vigente en aquel tiempo, (Artículos 700, 701, 702 y 708) y se incluyen ahora en el texto de la Ley.

En cuanto a el delito por uso de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión la ley solo hace mención de la sanción mencionada en el artículo 18 incluido en el Capítulo II el cual a la letra dice:

"Se castigará con uno o dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos o una u otra pena a juicio del juez, al que ponga a los efectos que fabrique o expendá, una marca ya registrada legalmente a favor de otra persona con el fin de amparar artículos similares".

Se castigará con la misma pena al que de igual modo que previene el párrafo anterior ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal modo que a primera vista se confunda con la legal y que solo por medio de un examen detenido pueda distinguirse una de otra.

Igual pena se impondrá al que ponga en sus efectos una marca que aunque legalmente registrada se haga parecer como si fuera otra, por cualquier adición, sustracción o alteración.

Están relacionados dentro del Capítulo referente a las penas con respecto al artículo 18 los siguientes:

Artículo 19.- Se castigará con arresto menor y multa de segunda clase \* o una u otra pena a juicio del juez al que sin ser autor de los hechos que enumera el

---

\* Según el artículo 112 del Código Penal del D.F., la multa de primera clase es de uno a quince pesos, y la de segunda clase de dieciséis a mil pesos. Conforme al artículo 124 del mismo precepto legal, el arresto menor es de tres a treinta días, y el mayor de uno a once meses.

artículo anterior, dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la manera que expresa el mismo artículo.

Artículo 26.- En caso de reincidencia se aplicará por la primera vez una mitad más de las penas prescritas, y por cada nuevo caso de reincidencia se irá gravando la pena con una mitad más.

Es reincidente todo aquel que ha cometido el nuevo delito de que se le acusa, antes de que hayan transcurrido cinco años de la sentencia ejecutoria, que lo haya declarado culpable por cualquiera de los delitos de que habla esta ley, y aunque el anterior delito se haya referido a otras marcas distintas de aquella a que se contraiga el nuevo delito.

Artículo 27.- Los impresores, litógrafos, etc., que fabriquen marcas falsificadas, (idénticas o semejantes en grado de confusión) a las que se les dé un uso indebido, y todo aquel que las venda o ponga en venta o circulación, tendrán el carácter de coautores, cómplices, etc., que les corresponda, según

su respectiva responsabilidad calificada de acuerdo con los principios y preceptos establecidos por el Código Penal del Distrito Federal.\*

Artículo 29.- En el caso de los artículos 18, 19 y 27, el dueño de la marca legalmente registrada tendrá además derecho de exigir al autor del delito daños y perjuicios.

Podrá también hacer que se le adjudiquen todos los productos que se encuentren revestidos con la marca ilegal, ya estén en poder de la persona que se designe como autora del delito, ya en poder de cualquier otro comerciante, comisionistas o consignatario; pero será requisito indispensable para que se pueda ejercitar ese derecho, que el dueño de la marca no haya omitido poner en ellas ninguna de las leyendas que exige el Artículo 9.\*\*

---

\* Los artículos 48 a 59 del Código Penal del D.F. tratan de personas responsables de delitos como autoría, cómplices y encubridores.

\*\* I.- Las que usen los fabricantes, industriales, agricultores, etc., "Marca Industrial Registrada", o bien "M.Ind.Rgtrda."; número o fecha de registro.  
II.- Las que usen los comerciantes "Marca de Comercio Registrada" o bien "M. de C. Rgtrda", número y fecha del registro.

El dueño de la marca tendrá derecho igualmente a que se le entreguen todas las marcas instrumento de delito que se encuentren en poder del autor de dicho delito o de sus cómplices, y en su caso, que se le entreguen también los utensilios o aparatos especialmente dedicados a la fabricación de las expresadas marcas.

Esta ley incluye un procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas, el cual se promovía ante cualquiera de los jueces de Distrito de la Ciudad de México.

Otra innovación de esta ley, fue la inclusión en la misma de dos capítulos que incluían los procedimientos para los juicios relacionados con lo dispuesto en dicho precepto legal, tanto de orden civil como de orden penal.

### **4.3 LEY DE MARCAS Y DE AVISOS COMERCIALES DE 27 DE JULIO DE 1928.**

En vigor desde el 1o. de Enero de 1929.

Con respecto a la ley anterior, esta Ley trae como innovaciones las siguientes:

La facultad del Estado a declarar el uso obligatorio de marcas para determinados artículos que sean considerados como útiles para la economía o la utilidad

pública; la adopción del sistema mixto (atributivo-declarativo) en el cual se puede adquirir el derecho de una marca mediante su registro y por su uso extrarregistral (cumpliendo con lo establecido en los artículos 4, 5, 6, 36 fracciones II y III de la Ley), la inclusión dentro del capítulo de las marcas no registrables los envases del dominio público, las marcas que puedan confundirse con aquellas registradas, los que pudieran inducir al público el error sobre procedencia; el examen de novedad como requisito para el registro de una marca y extraordinariamente a petición de parte interesada; la inclusión de un capítulo que incluía las causas de la nulidad de las marcas; la facultad dada al Departamento de la Propiedad Industrial para deliberar con respecto a la nulidad de un registro fuere de oficio o a petición de parte; la determinación de una declaración administrativa de falsificación imitación o uso ilegal emitida por el

Departamento de la Propiedad Industrial para la persecución y castigo de dichos delitos; la reglamentación del procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; la fijación de 20 años de los efectos de registro de una marca, siendo renovable indefinidamente cada diez años; la extinción del registro por falta de explotación por más de cinco años consecutivos.

El reglamento de esta Ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Diciembre de 1928, el cual contenía de una manera mas específica el procedimiento y requisitos de cada trámite relacionado con las marcas. Cabe mencionar que este reglamento por primera vez incluye en su artículo 9 una clasificación de productos la cual contenía 49 clases específicas y una de artículos no clasificados, en base a esta clasificación el solicitante de registro debía de mencionar los artículos que deseaba proteger usando o no debiendo contener artículos que pertenezcan a dos clases distintas.

De las innovaciones mencionadas con anterioridad una de las más importantes desde el punto de vista del enfoque del presente trabajo es la inclusión de un examen de novedad.

A continuación se citan los artículos de la Ley que nos ocupa relacionados con el examen de novedad en los cuales se explican claramente sus alcances, así como sus efectos jurídicos.

Artículo 14.- Si se encontraren en regla los documentos se procederá enseguida a hacer una investigación entre las marcas registradas, para averiguar si existe otra igual o semejante a la que se trate de registrar de manera tal que, tomadas ambas en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados puedan confundirse.

Artículo 17.- Cuando al hacer el examen de novedad de una marca cuyo registro se solicite, se encuentre semejanza con otra ya registrada o en tramitación, y aplicada a los mismos objetos, se comunicará al interesado para que manifieste dentro de un plazo fijo, su conformidad en modificarla, y si no estuviere conforme, se les notificará directamente a los propietarios de las marcas semejantes encontradas, remitiéndoles un ejemplar de la etiqueta exhibida, haciendo la publicación respectiva en la Gaceta.



Artículo 18.- Si no hubiere oposición dentro de un plazo de 40 días de hecha la notificación. Si se trata de una marca nacional o de los 90 días tratándose de una marca internacional, se registrará o no la marca, según estime procedente el Departamento; pero si se lleva a cabo el registro, éste se entenderá hecho sin perjuicio de tercero.

Artículo 19.- En caso de haber oposición se negará de plano el registro. La resolución podrá ser recurrida en los términos del capítulo VIII de esta ley\*, pero en este caso, no se dará entrada a la demanda, sino mediante depósito pleno, en la forma y por la cantidad que fije el Reglamento, la que quedará a beneficio de la Nación, si el fallo de la autoridad judicial fuere adverso al demandante. Los dueños de las marcas semejantes encontradas tendrán parte en el juicio de revocación.

Artículo 20.- En el caso previsto en el Artículo anterior, no se hará el registro solicitado mientras no se comunique al Departamento el fallo ejecutoriado que

- 
- \* Dicho capítulo se intitula: Procedimientos para Obtener la Revocación de las Resoluciones administrativas.

decrete la no semejanza entre las marcas o la nulidad de las primeras en su caso.

Artículo 21.- Cuando al practicar el examen de novedad de una marca se encuentren anterioridades que a juicio del Departamento de la Propiedad Industrial impidan el Registro, los interesados podrán de común acuerdo someterse a la resolución de la junta Arbitral, para decidir si hay semejanza. Si se optare por ese procedimiento, no se admitirá ya lo previsto en el Capítulo VIII.\* El fallo de arbitros, aún cuando resultare por mayoría será inapelable y conforme a este procederá la Oficina de Propiedad Industrial. Los arbitros serán en número de tres, designados dos de ellos por cada una de las partes y el tercero por la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.

Artículo 22.- No será considerada una marca como imitación de otra registrada con anterioridad, por el hecho de aparecer en la primera, menciones sobre calidad, cantidad, peso o precio de las mercancías, así como detalles sobre

- 
- \* Dicho capítulo se intitula: Procedimientos para Obtener la Revocación de las Resoluciones Administrativas.

clase, épocas, lugar de fabricación, etc., si la marca posterior tiene caracteres distintivos que la hagan diferenciar perfectamente de la marca anterior.

No podrá negarse a nadie el derecho de aplicar su nombre propio a los efectos que produzca o expenda, ya sea que constituya o no una marca o parte de ella, con tal que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo hagan distinguir en un homónimo, ya registrado como marca; ni el de un nombre comercial cualquiera que se haya hecho publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial, o el de una sociedad que se haya constituido legalmente, con anterioridad a la fecha legal de una marca ya registrada en que aparezca ese nombre.

Artículo 23.- Si el resultado del examen de novedad de la marca que trata de registrarse, fue que no se invaden derechos anteriormente adquiridos, o en este sentido se dictó fallo en el procedimiento arbitral previsto en el Artículo 21 o la sentencia ejecutoriada de la autoridad judicial en su caso, se procederá a efectuar el registro de la marca, previo pago de los derechos que por este concepto dicta el capítulo XII de la presente Ley.

Artículo 36.- El Departamento de la Propiedad Industrial hará a pedimento del Propietario de una marca o aviso comercial registrados conforme a las leyes anteriores, o de un nombre comercial publicado, un examen de su novedad, a fin de averiguar si existe un registro anterior que sea igual o semejante de manera que invada los derechos de aquellos.

Artículo 37.- Este examen podrá pedirlo también cualquiera persona interesada u ordenarlo la autoridad judicial; pero en estos casos se comunicará el resultado al propietario.

Artículo 38.- Si el resultado del examen previsto por los artículos anteriores, fuere que no hay semejanza, no se podrá intentar ya la acción penal ni el aseguramiento de la mercancía amparada por la marca examinada, mientras la autoridad judicial no resuelva en definitiva en contra de la resolución del Departamento de la Propiedad Industrial en el caso de que dicha resolución fuere recurrida.

Artículo 39.-

**Fracción IV.-**

El registro de una marca es nulo cuando por error o diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro existiendo en vigor otro, que se confunda con el anterior. En tal caso, el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte declarará nulo el segundo registro; pero siempre y cuando el error se advierta o reclame dentro de los 5 años siguientes a la publicación en la Gaceta Oficial del segundo registro.

Por su parte el Reglamento con respecto al examen de novedad contenía lo siguiente:

Artículo 14.- Cuando los documentos que componga una solicitud de registro satisfagan los requisitos reglamentarios y legales, se procederá a hacer el examen comparativo de la marca a que se refiere, con todas las registradas hasta la fecha legal de la solicitud o que se encuentren en tramitación, para averiguar si hay alguna que ampare los mismos objetos y con la cual pueda confundirse, a juicio del Departamento de la Propiedad Industrial. En caso

afirmativo, se dará aviso por escrito al interesado, indicándole el número de las marcas semejantes encontradas y se dejará en suspenso el registro.

Artículo 15.- Si el registrante consiente en modificar su marca, reponiendo los documentos en forma que, a juicio del Departamento no exista ya semejanza entre las marcas, se resolverá el asunto, fijando al interesado un plazo no mayor de 15 días para efectuar el pago de los derechos establecidos por el inciso l-b) del artículo 116. No efectuándose el pago dentro de dicho plazo se considerará abandonada la solicitud y se perderá la fecha legal de presentación.

Si se desea después obtener el registro, tendrá que solicitarse de nuevo.

Artículo 16.- Cuando en el caso del artículo 14 el solicitante no consienta en modificar su marca, el Departamento de la Propiedad Industrial remitirá a cada uno de los dueños de las marcas encontradas como anterioridades, a la dirección que aparezca en el expediente, un ejemplar de la marca que se trata de registrar, para que manifiesten si consideran o no invadidos sus derechos con el nuevo registro.

Artículo 17.- Habiendo oposición de alguna de las personas a quienes se comunique la solicitud de un registro, en los términos del artículo anterior, se negará de plano aquel. No presentándose oposición, el Departamento podrá hacer el registro en el caso de que la semejanza entre las marcas pudiera considerarse dudosa o indeterminada; pero si en opinión del Departamento, no hubiere lugar a duda en cuanto a la confusión, el registro se negará aún cuando no se reciba oposición.

Artículo 18.- El solicitante de un registro que no se conforme con la negativa a su solicitud, podrá recurrir la resolución en la forma que establece el capítulo VIII \* de la Ley, previo el depósito de la cantidad de veinticinco pesos.

Este depósito se constituirá en el Banco de México y, al efecto, el interesado solicitará del Departamento de la Propiedad Industrial, la autorización respectiva para que el Banco reciba el depósito.

- 
- \* Dicho artículo se intitula: Procedimientos para Obtener la Revocación de las Resoluciones Administrativas.

Artículo 19.- La persona que no conforme con la negativa a su solicitud de registro, en vez de recurrir la resolución en los términos del artículo 19 de la Ley, optare por el procedimiento establecido en su artículo 21, \* en los siguientes de este reglamento, deberá manifestarlo por escrito al Departamento de la Propiedad Industrial, dentro del plazo de 15 días de comunicada la resolución y éste lo hará, a su vez, del conocimiento de los dueños de las marcas que aparecen como anterioridades.

Artículo 20.- Cuando el Departamento reciba la conformidad de los interesados en someterse a la resolución de la Junta Arbitral prevista por el Artículo 21 de la Ley, procederá a organizar dicha Junta, para lo cual solicitará de alguna de las instituciones particulares una lista de seis personas dispuestas a desempeñar el cargo de árbitro.

Artículo 21.- De la lista formada conforme al artículo anterior, cada una de las partes, por turno que designará la suerte, elegirá la persona que funja como su

---

\* La resolución de una junta arbitral, sobre si hay o no semejanza.



árbitro. El tercer árbitro a que se refiere el mencionado artículo 21 de la ley, será designado por el Secretario de Industria, Comercio y Trabajo.

Artículo 22.- En los casos en que sean varias las marcas encontradas como anterioridades, cuyos propietarios se opongan al registro de la nueva marca, semejante, y estén conformes en someterse al procedimiento arbitral, se constituirá una Junta para cada una de las marcas anteriores, aún cuando los árbitros puedan ser los mismos.

Artículo 23.- Los honorarios de los árbitros, con excepción del que designe la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, se depositarán previamente en su totalidad, por cada una de las partes y serán pagados por la persona en contra de la cual se dicte la resolución arbitral, devolviéndosele el depósito a la otra parte.

Artículo 24.- Los dictámenes de cada uno de los árbitros deberán rendirse por escrito, separadamente, dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que se reúnan, convocados por el Departamento de la Propiedad Industrial, para

conocer el caso, y expresarán de una manera categórica y concreta, si en opinión del emitente podrían confundirse las marcas que se les sometan a su consideración.

Artículo 25.- Si el resultado de la Junta Arbitral fué en el sentido de que las marcas no son confundibles, el Departamento de la Propiedad Industrial procederá desde luego a efectuar el registro solicitado.

Artículo 26.- Cuando el solicitante de un registro consienta en modificar su marca en tal forma que el Departamento considere que no puede haber ya confusión con otra anterior, se llevará a cabo aquel, y solo podrá anunciarlo por el concepto de esa anterioridad, la autoridad judicial, en caso que se recurra esta resolución, de acuerdo con el capítulo VIII de la Ley.

La implantación de el examen de novedad como requisito previo para el registro de una marca fue una determinación de gran importancia, puesto que, debido a esto se facilitó la persecución de los infractores de marcas y se permitió restringir el registro de marcas que pudieran confundirse con las ya registradas. Además desde la vigencia de esta ley, ya dejó de intervenir el Departamento de

la Propiedad Industrial con respecto a los criterios y decisiones administrativas referentes a la confusión de las marcas, quien pudo determinar junto con las dos partes en conflicto dentro de la junta Arbitral en la cual cada parte proponía un juez y la autoridad un tercero, para decidir si las marcas en cuestión eran semejantes en grado de confusión y si la posterior podrá o no ser susceptible de registro.

Dejando también intervenir en ésta clase de decisiones al Poder Judicial por medio del procedimiento de revocación.

Esta ley al igual que la del año de 1903 tampoco permitió el registro como marca de una igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, pudieran confundirse (Artículo 7o. Fracción VIII de la Ley.)

Otra innovación de importancia fue, que se creó la Declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca por parte del Departamento de la Propiedad Industrial, como requisito previo para procesar o ejecutar las penas o las acciones penales correspondientes.

Esta Declaración Administrativa también permitió consolidar al Departamento de la Propiedad Industrial sus apreciaciones referentes a la confusión de las marcas.

Con respecto a las penas relacionadas con delitos de marcas en donde pudieran intervenir marcas semejantes o parecidas o idénticas esta Ley mantuvo las mismas penalidades que la Ley que derogó la misma solamente se agregaron algunos párrafos que ayudaron a la mejor interpretación de la voluntad del legislador. A continuación se mencionan los artículos establecidos en el capítulo IX de esta Ley, indicando las adecuaciones y agregados con respecto a la Ley de 1903.

Artículo 73.- Se castigará con 1 a 2 años de prisión y multa de \$100.00 a \$2.000.00 o una u otra pena a juicio del Juez, al que ponga a los efectos que fabrique o expendan una marca ya registrada legalmente, conforme a esta Ley, en favor de otra persona, con el fin de amparar artículos similares.

Se castigará con la misma pena al que de igual modo que previene el párrafo anterior, ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal modo, que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos que de esta última hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra.

Igual pena se impondrán que ponga a sus efectos una marca que, aunque haya sido registrada de acuerdo con leyes anteriores a la presente, resulte una falsificación o imitación de otra registrada con anterioridad, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso II del artículo 39. \*

Artículo 74.- Se castigará con arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra, a juicio del juez, al que sin ser autor de los hechos que enumera el artículo

- 
- \* En la ley anterior decía: Que aunque legalmente registrada se haga aparecer como si fuera otra, por cualquier adición, sustracción o alteración. Por otra parte lo dispuesto en el inciso II del artículo 39 de esta ley, es lo siguiente: Cuando la marca haya sido usada en la República con anterioridad de la marca registrada con tal de que el que alegue el derecho de uso, presente su solicitud de registro en el Departamento de la Propiedad Industrial, dentro de los tres años de expedido el primero y compruebe ante él mismo haber usado la marca durante todo ese tiempo y haberla empezado a usar antes del registrante primitivo.

anterior, dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la manera que expresa el mismo artículo.

En todos los casos a que se refiere este artículo el dolo se presume, excepto cuando la marca falsificadora hubiere sido registrada de acuerdo con leyes anteriores a la presente, a menos que aun en este caso los datos de la marca sean falsos. (Agregado respecto a la ley anterior ).

Artículo 82.- Los impresores, litógrafos, etc. que fabriquen marcas que resulten falsificación o imitación de alguna legalmente registrada, o para ser usadas ilegalmente \* y todo aquel que las venda, ponga en venta o circulación, tendrán el carácter de coautores o cómplices, etc., que les corresponda según su respectiva responsabilidad, calificada de acuerdo con los principios y preceptos establecidos por el Código Penal del Distrito Federal.

Artículo 83.- La acción para perseguir cualquiera de los delitos que enumeran los artículos anteriores corresponde al Ministerio Público, a los sindicatos o

---

\* En la ley anterior decía: falsificadas con las que se les de un uso indebido.

asociaciones de productores o comerciantes cuya existencia esté autorizada por la Ley y en general, a toda persona física o moral que se considere perjudicada; pero en los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, será requisito previo para su ejercicio, la declaración relativa hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial, en los términos del capítulo VII.

Una vez iniciado el proceso, se continuará de oficio, de todos modos.

Artículo 84.- En el caso de los artículos 73, 74 y 82\*, el dueño de la marca legalmente registrada tendrá además derecho de exigir al autor del delito, daños y perjuicios.

Podrá también hacer que se le adjudiquen todos los productos que se encuentren revestidos con la marca ilegal, ya estén en poder de la persona que

---

\* En la ley anterior correspondían a los artículos 18, 19 y 27, respectivamente.

se designa como autora del delito, ya en poder de cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario; pero será requisito indispensable para que se pueda ejercer ese derecho, que el dueño de la marca no haya omitido ninguna de las anotaciones que exige el artículo 288 de esta Ley, como obligatorias \*

El dueño de la marca tendrá derecho, igualmente, a que se le entreguen todas las marcas, instrumentos del delito, que se encuentren en poder del autor de dicho delito o de sus cómplices, y en su caso a que se le entreguen también los utensilios o aparatos, especialmente destinados a la fabricación de las expresadas marcas.

Artículo 85.- Además de lo dicho en el artículo anterior, el dueño de la marca podrá pedir al juez, ya sea antes de entablar su demanda respectiva, o durante el juicio, el aseguramiento de los objetos a que se refieren el segundo y tercer párrafos del mismo artículo y nombrar, bajo su responsabilidad, un depositario

- 
- \* En la ley anterior correspondía al artículo 9 y se refería a las leyendas "Marca Industrial Registrada" y "Marca de Comercio Registrada", el nombre del dueño de la industria, el nombre de la negociación, fábrica, etc., y ubicación de las fábricas si hubiere. En el artículo 28 de esta ley solo se hace mención de la obligatoriedad de las leyendas si había sido esta registrada legalmente, la falta de esto no producía efecto alguno. También se establecía que era obligatorio para exigir cualquier acción penal la mención expresa de la ubicación de la fábrica y del establecimiento.



de ellos; pero serán requisitos indispensables para llevar a efecto dicho aseguramiento:

I.- Que se presente el certificado del Departamento de la Propiedad Industrial que acredite que la marca de que se trata ha sido debidamente registrada.

II.- La comprobación, por medio del título correspondiente, debidamente registrado en la misma oficina, de que el actor es dueño actual de la marca.

III.- La existencia de la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial, de acuerdo con el capítulo VII.

Este requisito será también indispensable en los casos del artículo anterior.

IV.- La comprobación por cualquier medio legal del cuerpo del delito.

V.- Que se dé una caución suficiente, a juicio del juez.

Artículo 86.- Las diligencias de que habla el artículo anterior se practicarán sin audiencia de la parte contra quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad del que la solicita, el cual quedará obligado al pago de los daños y perjuicios que por tal motivo se ocasionen al demandado; ya sea porque fuere absuelto el demandado o se sobresea en el proceso. En estos casos se mandará levantar inmediatamente el aseguramiento a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 87.- En el caso de la comisión de cualquiera de los delitos de que hablan los artículos anteriores, en los que no formule la querrela respectiva el dueño de la marca legalmente registrada, que resulte indebidamente usada, imitada o falsificada, o que no se adhiera a la acción intentada por el Ministerio Público, el autor del o de los delitos perderá en favor del Erario Federal los objetos que hubieren sido señalados con la marca defectuosa o ilegal, y se destruirán en su caso, las marcas o utensilios a que se refiere el párrafo final del artículo 84.

Esta Ley también contuvo como su predecesora un capítulo para los juicios civiles y otro para los juicios de orden penal solamente se agregaron algunas

novedades que con la práctica anterior, hubo necesidad de incluir para el mejor desempeño de las leyes.

También se mantuvo otro capítulo correspondiente al Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas. Solamente se incluyeron disposiciones tales como la no recurribilidad de este recurso por resoluciones resultantes del examen de novedad, el abandono por incumplimiento en el requerimiento por no encontrarse en regla los documentos y la consecuente pérdida de la solicitud y la fecha legal y por el nuevo examen administrativo al cumplir con documentación faltante (Artículos 13, 15 y 16) a éstos solo es aplicable un recurso administrativo; se amplió la multa por declaración en sentencia de falta de fundamento del interesado en contra de la resolución administrativa de \$5.00 a \$25.00 pesos con la Ley anterior, a \$25.00 a \$100.00 pesos en la actual, además de otros pequeños ajustes de carácter procesal.

#### **4.4 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942.**

Esta ley entró en vigor al mismo tiempo que su reglamento el 1.º de Enero de 1943.

"La Ley conserva en general, los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores y en la misma se precisan y definen claramente los derechos relativos a la Propiedad Industrial, para proteger, en forma adecuada, los intereses de los titulares de éstos y los del público. La Ley toma en cuenta los intereses de los titulares de éstos y los del público. La Ley toma en cuenta también los principios universalmente admitidos de la "Convención de Unión de París de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial", a la que se adhirió México el 7 de Septiembre de 1903 y cuyo texto ha sido objeto de diversas revisiones ulteriores en conferencias diplomáticas convocadas para el efecto en las que nuestro país ha participado".

"Después de 14 años de vigentes las leyes promulgadas el 26 de junio de 1928 sobre patentes de invención, marcas y avisos y nombres comerciales, es necesario ya codificar sus disposiciones, que se encuentran íntegramente como antes se ha expresado en el concepto de Propiedad Industrial y asimismo, se

requieren actualmente con apremio las reformas que aconseja la experiencia extranjera y nacional".<sup>56</sup>

Se adicionan a esta ley las siguientes modificaciones en materia de Marcas:

La determinación de cuales signos o denominaciones son susceptibles de registro y cuales no se prohíbe el registro de marcas de lenguas vivas extranjeras para productos elaborados en México o en un país de habla española; se establecen reglas más estrictas para impedir el registro de marcas que engañen al público ya sea sobre la procedencia o que contengan falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los productos amparados; la reducción de la vigencia de las marcas a 10 años; se incluyen disposiciones relativas a la autonomía de los derechos que otorga el registro de las marcas; se establecen norma tendientes a impedir que se desvirtúe el sistema de exclusividad de uso de las marcas por razones de orden público para evitar la pérdida del carácter distintivo de los productos que amparan; se reglamenta el empleo de marcas por usuarios registrados; se establecen reglas sobre caducidad de marcas

---

56 Exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial. Secretaría de la Economía Nacional. Dirección General de la Propiedad Industrial. México. 1945.

registradas durante la vigencia de las leyes de 1889 y 1903, que no sean renovadas dentro de un plazo de cinco años para dar fin a la confusión que origina el hecho de que conserven su vigencia marcas que no se renuevan; también se consignan disposiciones para impedir el uso de marcas con apariencia extranjera para artículos fabricados en el país; se consignan diversas reglas referentes a la transmisión de las marcas para evitar que llegue a existir multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes en grado tal que se confundan, lo cual puede inducir a error al público consumidor; se establecen disposiciones transitorias para permitir una sustitución paulatina de las marcas internacionales, por registros efectuados en México; se fijan normas reguladoras de procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad, de extinción por falta de uso, de falsificación, imitación y uso ilegal de marcas, así como la existencia de confusión de servicios, productos o establecimientos entre competidores; por último se suprime el procedimiento relativo al juicio especial de revocación, siendo el juicio de Amparo el único medio de impugnación de las resoluciones administrativas.

Con respecto al examen de novedad en este precepto legal se siguen los lineamientos que se introdujeron en la Ley de 1928 cuando se empezó a practicar

dicho examen, con el fin de averiguar si la marca que se proponía a registro no invadiera derechos adquiridos por un tercero que tuviera registrada una marca idéntica o semejante en grado de confusión.

En esta Ley los artículos relacionados con el examen de novedad son los siguientes:

Artículo 123.- Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales y reglamentarios, y si la marca que pretenda registrarse queda comprendida dentro de lo que señala el artículo 97 como registrable y a la vez no queda incluida entre lo que las trece primeras fracciones del artículo 105 disponen que no es registrable, se procederá a hacer un examen de novedad entre las marcas registradas anteriormente o en tramitación, a efecto de averiguar si se invadirían derechos ya adquiridos.

Artículo 97.- Pueden constituir una marca, para los efectos del primer párrafo del artículo anterior, 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.

Pueden igualmente constituir una marca, las razones sociales de los comerciantes, cuando no sean descriptivas de los productos que vendan o de los giros que exploten, y los emblemas distintivos de sus establecimientos, aplicados a las mercancías que vendan; pero si el registro se solicita por un comerciante que no sea el productor de los artículos, que pretenda agregar su marca a la del industrial que los produjo, será requisito indispensable para poderlo llevar a cabo el consentimiento de éste.

Artículo 105.- No se admitirán a registro como marca:

I.- Los nombres propios técnicos o vulgares, de los productos, o las denominaciones genéricas, y sus traducciones, cuando se pretenda amparar artículos que estén comprendidos en el género o especie a que corresponde tal nombre o denominación.



II.- Los nombres que se hayan hecho de uso común en el país para designar productos pertenecientes al mismo género o especie que aquellos que tratan de ampararse con la marca.

III.- Los envases que sean del dominio público o se hayan hecho de uso común en México y, en general, aquellos que carezcan de una originalidad tal, que los distinga fácilmente.

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

V.- Los simples colores aisladamente, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones que tengan un carácter particular y distintivo.

VI.- Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y todo aquello que tienda a ridiculizar personas, ideas u objetos dignos de consideración.

VII.- Las armas, escudos y emblemas nacionales. La designación verbal de los emblemas se equiparará a los emblemas mismos.

VIII.- Las armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federación, ciudades nacionales y extranjeras, naciones o estados extranjeros etc., sin el respectivo consentimiento de ellos.

IX.- Los nombres, firmas, sellos y retratos, sin la autorización de los interesados o si han fallecido de sus herederos o parientes hasta el tercer grado.

X.- El emblema de la Cruz Roja, y la denominación Cruz Roja o Cruz de ginebra.

XI.- Las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando la marca se pida para aplicarse a artículos que el solicitante fabrique solamente en México, o en cualquier otro país de habla española.

XII.- Las denominaciones geográficas propias o vulgares y los nombres o adjetivos cuando indiquen simplemente la procedencia de los productos, o puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos que pretendan ampararse. Se exceptúan los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

XIII.- Las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público, entendiéndose por tales los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías o sobre las cualidades de los productos que pretendan ampararse.

XIV.- Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse. En consecuencia, no será registrable:

a) Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente, solicitada para los mismos artículos. La negativa se dictará de plano, y procederá aun en aquellos casos en que el nuevo registro lo pida el dueño de la marca anterior vigente, u otra persona con el consentimiento expreso del propietario de la marca primordial.

b) Aquella que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos artículos, en grado tal que pueda confundirse con la anterior. También en este caso, la negativa se dictará de plano, salvo que la marca sea solicitada precisamente por el propietario de la marca anterior con la cual puede confundirse, caso en el que el registro será concedido y las marcas se considerarán ligadas, para el solo efecto de su transmisión.

c) La que tenga semejanza dudosa o indeterminada con otra marca anterior vigente, aplicada a los mismos artículos. En este caso, se dará aviso al dueño de la marca anterior con la que exista semejanza dudosa y teniendo en cuenta lo que éste exponga, dentro del plazo que al efecto se le señale, se resolverá sobre la concesión o negativa del registro. La resolución administrativa que se dicte sobre el particular se comunicará a todos los interesados. Si el solicitante es el dueño de la marca anterior con la que exista semejanza dudosa, ésta no será obstáculo para la concesión del registro solicitado, sin que deba correrse traslado alguno, pero en todo caso, la Secretaría podrá declarar ligada la marca que se conceda, con la marca anterior del mismo interesado con la que exista semejanza.

Artículo 124.- Cuando al hacer el examen de novedad de una marca cuyo registro se solicite, se encuentre otra igual o semejante ya registrada o en tramitación y aplicada a los mismos productos, se dejará en suspenso el registro y se dará aviso por escrito al solicitante, indicándole el número de las marcas iguales o semejantes encontradas, para que manifieste dentro del plazo que al efecto se le señale, su conformidad en modificar la que solicita.

Artículo 125.- Si el interesado se conforma y modifica su marca de tal manera que a juicio de la Secretaría no tenga semejanza ya con otra anterior, se llevará a cabo el registro, exigiéndose previamente al solicitante que reponga la documentación.

Artículo 126.- Si la modificación propuesta por el interesado difiere de la marca solicitada originalmente, a tal grado que deba tomarse como una sustitución, se sujetará a nuevo examen de novedad. Si resultaren en éste marcas anteriores cuyos derechos se invadan, se procederá en la forma que establece la fracción XIV del artículo 105<sup>\*</sup> y en caso favorable al solicitante, por no haberse encontrado anterioridades, se llevará a cabo el registro de la marca, una vez que sea repuesta por el interesado la documentación relativa.

- 
- **Esta fracción decla:** dar aviso al dueño de la marca anterior con la que exista semejanza dudosa y teniendo en cuenta lo que este exponga se resolverá sobre la concesión o negativa del registro.

**Artículo 127.** En el caso de que el solicitante no manifieste su conformidad en modificar la marca, dentro del plazo a que se refiere el artículo 124, se considerará abandonada la solicitud y se perderá la fecha legal de presentación.

**Artículo 128.-** Cuando el solicitante de la marca se niegue a modificarla, se procederá en los términos de la fracción XIV del artículo 105. Si la marca solicitada tiene semejanza dudosa o indeterminada con las anterioridades señaladas, se notificará directamente a los propietarios de éstas, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, dentro del plazo que al efecto se les señale, remitiéndoles un ejemplar del marbete exhibido, cuando la marca solicitada consista en alguna figura o indicándoles la denominación si la marca consiste en ésta simplemente. Transcurrido el plazo que se haya señalado, y formulada oposición o sin ella, se resolverá sobre la concesión o negativa del registro, en los términos del citado artículo 105, fracción XIV, inciso c), de esta Ley.

**Artículo 129.-** Cuando la Secretaría lo estime conveniente podrá dar a conocer simultáneamente al solicitante, el resultado de los exámenes a que se refieren,

por una parte los artículos 121 y 122\* y por la otra, los artículos 123 y 124\*\* a efecto de que al reponer la documentación que se hubiere encontrado defectuosa, el interesado tenga en cuenta las anterioridades que se hubieren señalado para la marca originalmente solicitada.

Artículo 184.- La Secretaría de la Economía Nacional hará a pedimento del propietario de una marca registrada durante la vigencia de las leyes anteriores a la de 1928, un examen de su novedad, a fin de averiguar si existe un registro anterior vigente que sea igual o semejante, cuyos derechos se invadan.

Artículo 185.- Este examen podrá hacerse también de oficio, o pedirlo cualquiera persona interesada u ordenarlo la autoridad judicial, pero en estos casos se comunicará el resultado al propietario de la marca registrada.

Por lo que hace a la confusión de las marcas en el Artículo 105 fracción XIV, donde se establecen los casos que no se admitirán a registro como marca, se

- 
- \* Referentes al examen de la documentación.
  - \*\* Referentes al resultado del examen de novedad.



transcribe lo que establecía el artículo 7o. fracción VIII de la Ley anterior el cual decía:

"Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse."

A este párrafo se le agregó lo siguiente: "En consecuencia no será registrable:

a) Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente, solicitada para los mismos artículos. La negativa se dictará de plano y procederá aun en aquellos casos en que el nuevo registro lo pida el dueño de la marca anterior vigente, u otra persona con el consentimiento expreso del propietario de la marca primordial.

b) Aquella que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos artículos, en grado tal que pueda confundirse con la anterior. También en este caso, la negativa se dictará de plano, salvo que la marca sea solicitada precisamente por el propietario de la marca anterior con la cual puede

confundirse, caso en el que el registro será concedido y las marcas se considerarán ligadas, para el solo efecto de su transmisión.

c) La que tenga semejanza dudosa o indeterminada con otra marca anterior vigente, aplicada a los mismos artículos. En este caso, se dará aviso al dueño de la marca anterior con la que exista semejanza dudosa y teniendo en cuenta lo que éste exponga, dentro del plazo que al efecto se le señale, se resolverá sobre la concesión o negativa del registro. La resolución administrativa que se dicte sobre el particular se comunicará a todos los interesados. Si el solicitante es el dueño de la marca anterior con la que exista semejanza dudosa, ésta no será obstáculo para la concesión del registro solicitado, sin que deba correrse traslado alguno, pero en todo caso, la Secretaría podrá declarar ligada la marca que se conceda, con la marca anterior del mismo interesado con la que exista semejanza.

Además dentro del capítulo de nulidad, caducidad, extinción o cancelación del registro de las marcas en el artículo 200 la fracción V se refiere a la confusión de las marcas como sigue:

Artículo 200.- El registro de una marca es nulo:

V.\* - Cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro existiendo en vigor otro, que se considere invadido por tratarse de una marca que se confunda con la anterior. En este caso la Secretaría, de oficio o a petición de parte, declarará nulo el segundo registro, siempre y cuando el error se advierta o reclame dentro de los tres años\*\* siguientes a la publicación en la Gaceta del segundo registro; de lo contrario éste quedará firme. La nulidad de las marcas registradas de mala fe, podrá ser reclamada en cualquier tiempo.\*\*\*

En este mismo capítulo se agrega un artículo con respecto de la Ley anterior, que se refiere al examen de novedad y a la existencia de marcas confundibles el cual se transcribe a continuación.

- 
- \* Correspondía a la fracción IV del artículo 34 en la ley anterior.
  - \*\* En la ley anterior el plazo era de 5 años.
  - \*\*\* Agregado con respecto a la ley anterior.

Artículo 201.- En consecuencia de lo que establece el artículo anterior:

I.- Si al hacer el examen de novedad, aparece que una marca registrada conforme a las leyes anteriores a la de 1928 o sea sin examen de novedad y sin perjuicio de terceros, lo había sido también en favor de otra persona con anterioridad, será nulo el registro posterior, a menos que hubiere sido hecho dentro de los tres años siguientes al otro y que el registrante segundo haya usado la marca con anterioridad, caso en el cual se anulará el primer registro.

II.- Las marcas registradas conforme a las leyes anteriores a la de 1928, quedarán en las condiciones previstas por la fracción V del artículo anterior, tan pronto como se practique el examen de su novedad con resultado favorable, y por lo mismo, la nulidad fundada en la existencia de un registro anterior que se considere invadido sólo podrá ser declarada o reclamada dentro de los tres años siguientes a la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, del resultado del examen de novedad.

III.- Cuando al practicarse el examen de novedad de una marca cuyo registro se solicita, se encontrare registrada otra igual o semejante a ella, al grado de que puedan confundirse, si el registro se solicita dentro de los tres años de publicado el primero y el solicitante ha estado usando la marca sin interrupción, con anterioridad a la fecha en que la principió a usar el que la tiene registrada, es nulo el registro ya efectuado. Declarada la nulidad del registro procederá llevar a cabo el que se solicite.

IV.- En el caso de la fracción, anterior, si el registro se solicita después de tres años de publicado el anterior, no se nulificará éste aún cuando el solicitante pueda comprobar que ha usado la marca con anterioridad al registro ya efectuado. Sin embargo, si el solicitante del registro hubiere estado usando la marca antes que aquel que la registró y ha continuado el uso sin interrupción, por más de tres años, con posterioridad a la fecha de publicación del registro anterior, tendrá derecho para seguir usando la marca, en los términos del artículo 99 de esta Ley.

V.- En el caso de las dos fracciones anteriores, si la marca registrada lo hubiere sido conforme a esta Ley o la de 1928, no podrá considerarse para el registro ya efectuado, una fecha de uso anterior a la que haya sido declarada al solicitar el registro, y si resultare que ésta es falsa, se anulará la marca.

VI.- Si el agente o el representante en México del titular de una marca extranjera, solicita y obtiene el registro de esta marca a su nombre, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, éste tendrá el derecho de reclamar la nulidad del registro de la marca, que en este caso se presumirá de mala fe.

En el reglamento de esta Ley no se incluyeron disposiciones referentes al examen de novedad ni que pudieran relacionarse directamente con la confusión de las marcas.

Las penas establecidas en esta ley con respecto de las marcas, en las que se involucren marcas parecidas o iguales se contemplaron en el capítulo II del título VIII denominado Responsabilidades Civiles y Penales. En realidad son casi las mismas con pequeñas variaciones, pero es importante señalar que por ejemplo

la pena mínima para el uso de una marca registrada se redujo en la presente Ley, de ser de 1 a 2 años de prisión y multa de \$100.00 a \$2.000.00 pesos, disminuyó para ser de tres días a dos años de prisión y multa de diez a dos mil pesos.

De lo anterior es de hacer notar que en vez de ser más estricta la pena por el uso indebido por parte de un infractor de una marca registrada, fue más blanda al castigar al infractor.

A continuación se enumeran los artículos relacionados con las penas en la que incurriría un infractor que use una marca idéntica o semejante a una anteriormente registrada:

Artículo 255.- Al que sin el consentimiento del dueño de una marca registrada legalmente la emplee para amparar artículos similares, se le impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos\* o una sola de éstas penas a juicio del Juez.

---

\* En la ley anterior las penas eran de 1 a 2 años de prisión y de 10 a 200 pesos.

Se impondrán las mismas penas al que de igual modo que previene el párrafo anterior, ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal modo que consideradas ambas en conjunto o atendiendo a los elementos que de esta última hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra.

Iguals penas se impondrán al que ponga a sus efectos una marca que, aunque haya sido registrada de acuerdo con las leyes de 1889 o de 1903, resulte una falsificación o imitación de otra registrada con anterioridad, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 200 y 201 de esta Ley. \*

Artículo 256.- Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos \*\* o una sola de éstas penas, a juicio del Juez, al que sin ser autor de los hechos que enumera el artículo anterior, dolosamente venda, ponga en venta o circulación efectos marcados de la manera que expresa el mismo artículo. \*\*\*

- 
- Artículos que componen el capítulo IX intitulado: "Nulidad, Caducidad, Extinción y Cancelación del Registro de las Marcas".
  - \*\* En la ley anterior las penas correspondían al arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra.
  - \*\*\* Equivalente al artículo 74 en la ley anterior.



Artículo 257.- A los impresores, litógrafos, etc., que dolosamente fabriquen marcas que resulten falsificación o imitación de alguna legalmente registrada, o para ser usadas ilegalmente, y al que dolosamente las venda, ponga en venta o circulación se les impondrá prisión de tres días a dos años y multa de diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del Juez.\*

Artículo 258.- Se impondrá prisión de tres días a un año y multa de diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del Juez, al que sin consentimiento del dueño de una marca registrada legalmente, venda, ponga en venta o en circulación los productos que distinga esa marca, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente la marca registrada colocada en los artículos amparados por la misma.

Artículo 263.- Se impondrá prisión de tres días a un año, y multa de diez a mil pesos o una sola de estas penas, a juicio del juez, al que con falsas pretensiones en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los productos de un

---

\* Eran castigados en la ley anterior por delitos de coautoría, tipificados en el Código Penal del D.F. de vigente en aquella época.

competidor; o que por cualquier medio trate de producir confusión con el establecimiento, los productos o servicios de un competidor.

Artículo 264.- La acción para perseguir cualquiera de los delitos que comprende este capítulo corresponde al Ministerio Público, a los Sindicatos o Asociaciones de Productores o Comerciantes cuya existencia esté autorizada por la Ley y, en general, a toda persona física o moral que se considere perjudicada; pero en los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, y en el de la confusión a que se refiere 263, será requisito previo para su ejercicio, la declaración relativa hecha por la Secretaría de la Economía Nacional en los términos del Capítulo VIII del Título III de esta Ley. Una vez iniciado el proceso se continuará de oficio de todos modos. \*

Artículo 265.- En el caso de los artículos 255, 256 y 257 el dueño de la marca legalmente registrada tendrá además el derecho de exigir al autor del delito, daños y perjuicios.

---

\* Corresponde al artículo 83 en la ley anterior.

Podrá también hacer que se le adjudiquen todos los productos que se encuentren revestidos con la marca ilegal, y que estén en poder de la persona que se designa como autora del delito, o en poder de cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario; pero será requisito indispensable para que se pueda ejercer ese derecho, que el dueño de la marca no haya omitido alguna de las anotaciones que señalan como obligatorias los artículos 141 \* y 183 \*\* de esta Ley.

El dueño de la marca tendrá derecho, igualmente a que se le entreguen todas las marcas instrumentos del delito, que se encuentren en poder del autor de dicho delito o de sus cómplices y en su caso, a que se le entreguen también los utensilios o aparatos especialmente destinados a la fabricación de las referidas marcas. \*\*\*

- 
- \* Se refiere a la leyenda "Marca Registrada", "Marca Reg." o "Marca Ind. Reg."
  - \*\* Se refiere a la anotación de desaparición de propietario en caso de haber habido una trasmisión.
  - \*\*\* Corresponde al artículo 84 en la ley anterior.

**Artículo 266.-** Además de lo expresado en el artículo anterior, el dueño de la marca podrá pedir al Juez, ya sea antes de entablar su demanda respectiva, o durante el juicio, el aseguramiento de los objetos a que se refieren el segundo y tercer párrafos del mismo artículo y nombrar bajo su responsabilidad, un depositario de ellos; pero serán requisitos indispensables para llevar a efecto dicho aseguramiento:

I.- Que se presente el certificado de la Secretaría de la Economía Nacional,\* que acredite que la marca de que se trata ha sido debidamente registrada.

II.- La comprobación, por medio del título correspondiente debidamente registrado, de que el actor es dueño actual de la marca.

III.- La existencia de la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal hecha por la Secretaría de la Economía Nacional, de acuerdo con el Capítulo VIII del

---

\* En la ley anterior decía: Departamento de la Propiedad Industrial.

Título III de esta Ley. Este requisito será también indispensable en los casos del artículo anterior.\*

IV.- Que se dé una caución suficiente a juicio del Juez.

Artículo 267.- Las diligencias de que habla el artículo anterior se practicarán sin audiencias de la parte contra quien se pidan y bajo la exclusiva responsabilidad del que las solicita, el cual quedará obligado al pago de los daños y perjuicios que por tal motivo se ocasionen al demandado; ya sea porque fuere absuelto el demandado o se sobresea en el proceso. En estos casos se mandará levantar inmediatamente el aseguramiento a que se refiere el artículo anterior.\*\*

Artículo 268.- En el caso de la comisión de cualquiera de los delitos de que hablan los artículos anteriores, en los que no formule la querrela respectiva el dueño de la marca legalmente registrada, que resulte indebidamente usada,

- 
- \* Corresponde al artículo 85 en la ley anterior y tenía otro requisito que era "la comprobación por cualquier medio legal del cuerpo del delito".
  - \*\* Corresponde al artículo 86 en la ley anterior.

imitada o falsificada, o que no se adhiera a la acción intentada por el Ministerio Público, el autor del o de los delitos perderá en favor del Erario Federal los objetos que hubieren sido señalados con la marca defectuosa o ilegal, y se destruirán, en su caso, las marcas o utensilios a que se refiere el párrafo final del artículo 265. \*

Artículo 270.- Cuando se cometa, con relación a la materia de que se trata, un delito o una falta de que no se hable en esta Ley y cuya pena esté señalada en el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, así como en todo lo relativo a las reglas generales sobre delitos y faltas, grados del delito, reincidencia, acumulación, aplicación de penas, responsabilidades penal y civil, siempre que en este ordenamiento no haya algún precepto especial sobre tales asuntos, deberán observarse las disposiciones del expresado Código Penal, cuyos preceptos se declaran obligatorios en toda la República, tratándose de propiedad industrial, en lo que no esté regulado por esta Ley.

---

\* Corresponde al artículo 87 en la ley anterior.

Al igual que la Ley de 1928 se mantuvieron dos capítulos para los procedimientos de los juicios Civiles y juicios Penales, dentro de un título llamado Procedimientos Judiciales. Por lo que respecta a los Procedimientos de Orden Civil se establece que éstos se regirán de conformidad con lo establecido en los Códigos de Procedimientos Civiles (Federal o Locales), ya que en la Ley anterior la propia Ley contenía los procedimientos a seguir a este respecto. También relacionado con estos juicios, las sentencias civiles así como autos o resoluciones relacionadas con esta Ley se comunicaban a la Secretaría de la Economía Nacional y se publicaban en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Por lo que hace a los juicios del orden Penal ahora se rigen en las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Federales en Materia Penal. También se estableció la comunicación de las sentencias de este orden relacionadas con esta Ley a la Secretaría de la Economía Nacional y a la publicación de las mismas en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

En la presente Ley ya no se contempló procedimiento alguno por el cual se pudieran impugnar las resoluciones administrativas como en la Ley de 1928 por medio del juicio especial revocatorio, por lo tanto la única manera de impugnar dichas resoluciones sería en adelante el juicio de Amparo quedando en manos de los jueces la última palabra con respecto de los conflictos de semejanza y confusión entre las marcas.

Es importante señalar que el espíritu de las innovaciones en cuestión de la confusión de las marcas, fueron tomadas por el legislador, del artículo 10 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de Marzo de 1883, dicho artículo se refiere a la Competencia desleal y el cual a la letra dice:

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
  
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.



3) En particular deberán prohibirse:

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

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

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

## **4.5 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 1o. DE FEBRERO DE 1976.**

Este precepto legal entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, y hasta el 30 de febrero de 1982 se aplicó el reglamento de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial de 1942, cuando se publicó en el Diario Oficial el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas que también entró en vigor el día posterior a su aparición en dicho Diario.

Con respecto a la Ley anterior en materia de marcas las novedades plasmadas en esta ley se mencionan a continuación:

Se incluye la protección de las marcas de servicio; se establece un sistema más estricto para el registro de las marcas; se introducen nuevas prohibiciones para que un signo sea registrable; se autoriza la imposición del uso de una marca única de un mismo titular, los productos que elabora o los servicios que presta; la vinculación de marcas; el uso obligatorio de las marcas; las licencias obligatorias de las marcas por causa de utilidad pública; se faculta a expropiar el uso de una marca registrada o no en cualquier rama de la actividad económica; la pérdida del registro cuando la marca se convierte en una palabra genérica, facultades para cancelar de oficio un registro marcario; reglas para comprobar

el uso efectivo de las marcas; la protección de las denominaciones de origen; por último se establecen sanciones bastante rigurosas a infracciones administrativas y se incrementan las penas por incurrir en un delito.

A continuación enunciaremos los artículos contenidos en esta ley, relacionados con el examen de novedad y la confusión marcaria.

Artículo 91.- No son registrables como marca:

XVII.- Una marca que sea idéntica a otra anteriormente registrada y vigente para amparar los mismos productos o servicios, aún cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste.

XVIII.- Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

XIX.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.

Artículo 92.- Cuando el registro se solicite por persona distinta del titular de una marca registrada, para artículos o servicios similares a los que ésta protege y, a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio, pudiera causar confusión en los consumidores se negará el registro si procede una vez desahogado el trámite a que se refiere el Artículo 106.

Artículo 93.- El derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba en la República la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares artículos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro.

Artículo 96.- La Secretaría de Industria y Comercio podrá declarar ligadas, para efectos de su transmisión, los registros de las marcas de un mismo titular,

cuando sean idénticas o semejantes en grado tal que puedan confundirse y amparen los mismos o similares productos o servicios.

Artículo 97.- Cuando el titular de los registros de dos o más marcas ligadas considere que no existirá confusión en caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona para los productos que dicha marca ampara, podrá solicitar que sea disuelta la relación establecida. La Secretaría de Industria y Comercio resolverá en definitiva lo que proceda.

Artículo 98.- La caducidad, extinción, nulidad o cancelación del registro de una marca registrada, no afectará la validez de otras marcas registradas semejantes, que conserven su vigencia, aun cuando estén ligadas para el efecto de su transmisión en los términos de esta Ley.

Artículo 106.- Si al practicarse el examen de novedad se encontrare otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios similares, o un nombre comercial, en los supuestos de las fracciones XVII, XVIII y XIX del artículo 91, en grado tal que pudieran confundirse se suspenderá el trámite y se notificará al solicitante, indicándole las anterioridades

existentes, para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del plazo que al efecto se señale, el cual no será menor de quince ni mayor de cuarenta y cinco días. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud y perderá la fecha legal.

Artículo 107.- Si el interesado modifica la marca solicitada o limita los productos o servicios que pretenda proteger, en forma tal que no exista posibilidad de confusión con las anterioridades citadas, se continuará el trámite respectivo. Lo mismo se hará si los argumentos del interesado inducen a la Secretaría de Industria y Comercio a concluir que no existe posibilidad de confusión. Fuera de estos casos se negará de plano el registro.

Si la modificación propuesta constituye una sustitución de la marca solicitada, se sujetará a nuevo examen en cuyo caso se tendrá como fecha legal la de la sustitución. Si como resultado de este examen se encontrare otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios o similares, o un nombre comercial, en los supuestos de las fracciones XVII, XVIII y XIX del artículo 91 se negará el registro.

Artículo 108.- Si alguno de los registros marcarios citados con anterioridad respecto a una solicitud de registro se encuentra sujeto a un procedimiento de cancelación, nulidad o extinción, pendiente de resolución, a petición del interesado será suspendido el trámite de su solicitud hasta que se dicte la resolución correspondiente.

Si dicho registro resulta cancelado, anulado o extinguido, podrá concederse el nuevo registro si no hay razón que lo impida.

Artículo 147.- El registro de una marca es nulo:

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

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

VI.- Cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, se haya otorgado el registro existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se refiera a servicios o productos iguales o similares.

La acción de nulidad fundada en las fracciones I, V y VII, podrá intentarse en cualquier tiempo; la fundada en las fracciones IV y VI en un plazo de tres años; la fundada en la fracción II en un plazo de un año y la fundada en la fracción III, en un plazo de seis meses.

Los artículos anteriores prácticamente contienen los mismos principios que los de la Ley anterior, solamente se les agregaron algunas modificaciones que proporcionaban más agilidad al trámite administrativo por una parte y por otra se hizo más estricto el sistema para el registro de las marcas.



Como se mencionó anteriormente se introdujeron las infracciones administrativas y sus sanciones correspondientes, además de los delitos y sus penas que ya se incluían en la Ley de 1942.

A continuación se citan los artículos y fracciones de los mismos que se refieren al uso de marcas iguales o semejantes en grado de confusión a otra registrada con anterioridad.

Artículo 210.- Son infracciones administrativas:

- a) Las violaciones a las disposiciones de esta Ley y las que de ella deriven.
  
- b) La realización de actos relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes:

II.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

X.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero.

b) Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero.

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o normas de un tercero.

Artículo 211.- Son delitos:

IV. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja.

V. Ofrecer en venta o poner en circulación los productos a que se refieren las fracciones I, II y IV\* del presente artículo o aquellas a que se contrae la fracción II del Artículo 210, no obstante la declaratoria de confusión que la misma preve; o bien productos protegidos por una marca registrada, habiéndolos alterado. Lo previsto en la presente fracción será aplicable en lo conducente, tratándose de servicio.

- 
- \* I.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o certificado de invención, sin consentimiento de su titular o sin la licencia o autorización correspondiente.  
II.- Emplear métodos o procedimientos patentados o amparados por un certificado de invención, sin los requisitos a que se refiere la fracción precedente.  
III.- Reproducir dibujos o modelos industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

VI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

VIII.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta, conforme a la fracción II del artículo anterior haya quedado firme.

Artículo 212.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez, a quien cometa cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo anterior. \*

Artículo 213.- Para el ejercicio de la acción penal se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Industria y Comercio en relación con la existencia del hecho constitutivo del delito que se trate.

---

\* En la ley anterior se castigaba con tres meses a dos años de prisión y multa de diez a dos mil pesos o una sola de estas penas, a juicio del juez.

Dichas declaraciones se formularán desde el punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República.

Artículo 214.- Independientemente de la sanción administrativa y del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de las infracciones y delitos a que esta ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de daños y perjuicios sufridos con motivo de la infracción o del delito.

Artículo 215.- Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere el artículo 211. También conocerán de las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley. Cuando dichas controversias afectan sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común.

Artículo 225.- Las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ellas, serán sancionadas con:

I.- Multa de cien a cien mil pesos en caso de que persista la infracción podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo siempre que no exceda del máximo correspondiente.

II.- Clausura temporal hasta por sesenta días.

III.- Clausura definitiva.

IV.-Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.\*

Artículo 226.- Las sanciones serán impuestas con base en las actas levantadas por la autoridad al practicarse visitas de inspección, o con base en las resoluciones que se dicten de acuerdo a lo previsto en el Título Octavo\*\* de la presente ley; tomando en cuenta en uno y otro caso las pruebas y alegatos del interesado. En todo caso las resoluciones que se emiten en materia de

---

\* En la ley anterior se castigaba con prision de tres dias a dos años, más multa de diez a dos mil pesos o una sola de estas a juicio del juez.

\*\* Denominado "Procedimiento y Publicidad".

sanciones deberán estar fundadas y motivadas con arreglo a derecho y tomando en consideración los criterios establecidos en el artículo 228 del presente ordenamiento.

Artículo 227.- En los casos de reincidencia se duplicará la multa impuesta anteriormente, sin que su monto exceda el triple del máximo fijado en el Artículo 225.

Se entienden por reincidencias, para los efectos de esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Artículo 228.- Las clausuras y el arresto podrán imponerse, además de la multa o sin que esta se haya impuesto.

Será procedente la clausura definitiva, cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si

dentro del mismo se reincide en la infracción . El arresto en los casos de persistencia en la infracción.

Artículo 229.- Para la determinación de las sanciones deberá tenerse en cuenta:

I.- El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.

II.- Las condiciones económicas del infractor.

III.- La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Artículo 230.- Las sanciones establecidas en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los infractores y de la indemnización por daños y perjuicios a los afectados.



Artículo 231.- Las personas afectadas por las sanciones administrativas impuestas con fundamento en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán recurrirlas en revisión por escrito ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dentro del Término de quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva.

Artículo 232.- En el recurso administrativo podrán ofrecerse toda clase de pruebas siempre que tengan relación con los hechos que constituyan la motivación de la resolución recurrida, excepto la confesional y la testimonial al interponerse el recurso deberán ofrecerse las pruebas correspondientes y acompañarse las documentales.

Artículo 233.- Si se ofrecieran pruebas que ameritaran desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor de ocho ni mayor de treinta días hábiles, para tal efecto.

Quedará a cargo del recurrente la presentación de dictámenes y documentos. De no presentarlos dentro del término concedido, la prueba correspondiente no se tendrá en cuenta al emitir la resolución respectiva.

En lo no previsto en este capítulo será aplicable supletoriamente, en relación con el ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el Código Federal de Procedimiento Civiles.

Artículo 234.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará la resolución que proceda dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su recepción, o si se ofreciéren pruebas que ameritaran desahogo, a la fecha en que se haya efectuado éste.

Artículo 235.- El recurso se tendrá por no interpuesto.

I.- Cuando se presenta fuera del término a que se refiere el artículo 231.

II.- Cuando no se haya presentado la documentación relativa a la personalidad de quien lo suscriba o no se hubiere acreditado legalmente.

III.- Cuando no aparezca suscrito, a menos que se firme antes del vencimiento del término para interponerlo.

Artículo 236.- Las resoluciones no recurridas dentro del término establecido en el artículo 231, así como las dictadas al resolver el recurso o tenerlo por no interpuesto, tendrán administrativamente el carácter de definitivas.

Artículo 237.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada por cuanto al pago de las multas, siempre que se garantice su importe en los términos del Código Fiscal de la Federación ante la oficina exactora correspondiente.

Respecto de otras resoluciones la suspensión solo se otorgará si concurren los siguientes requisitos:

I.- Que la solicite el recurrente.

II.- Que el recurso sea procedente, atento lo dispuesto en el artículo 231.

III.- Que no traiga consigo la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen inobservancia o contravención a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella.

IV.- Que no se ocasionen daños y perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable.

V.- Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil reparación.

Como se puede observar, se incrementaron las penalidades no solo las pecuniarias sino que las penas corporales se incrementaron de ser de tres a dos años de prisión en la Ley de 1942 a dos a seis años de prisión en la presente Ley.

#### **4.5.1 REFORMAS.**

Por otra parte, cabe mencionar que el 1o. de Enero de 1987 fue reformada la Ley de Invenciones y Marcas.

Con respecto a los artículos que son de interés para este estudio, a continuación citaremos solamente los que se reformaron y que están relacionados con el examen de novedad, la confusión de las marcas, el uso de marcas iguales y semejantes las infracciones administrativas, los delitos y las sanciones correspondientes.

Dentro del Artículo 91 que señala los signos que no son registrables como marcas las fracciones XVII, XVIII, y IX de dicho ordenamiento no son reformadas en su contenido, solo quedan comprendidas con las reformas a las fracciones XXI, XXII y XXIII respectivamente del mismo artículo.

Artículo 93.- El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que, de buena fe (agregado) explotaba en la república la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro, o del primer uso declarado, que deberá comprobar en su oportunidad. (agregado)

El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso deberá tramitarse, por el interesado y resolver previamente, la nulidad de éste. (Anteriormente decía: Se tramitará la nulidad de éste).

Artículo 96.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial deberá declarar ligados, para efecto de su transmisión, los registros de las marcas de un mismo titular, cuando sean idénticas y amparen similares productos o servicios, o bien semejantes en grado de confusión y amparen los mismos o similares productos

o servicios. (Anteriormente decía: o semejantes en grado tal que puedan confundirse y amparen los mismos o similares productos o servicios).

En los artículos 106 y 107 que se refieren al examen de novedad y la modificación de artículos o servicios para evitar la confusión de marcas citadas como anterioridades, y que hacen referencia a las fracciones XVII, XVIII y XIX del Artículo 91 se deberán adecuar a las fracciones XXI y XXII en los dos artículos las cuales como se dijo anteriormente solo cambiaron de número de fracción en dicho artículo.

Artículo 108.- Si algunos de los registros marcarios citados como anterioridad, respecto a una solicitud de registro, se encuentra sujeto a un procedimiento de cancelación, nulidad, o extinción, pendiente de resolución, a petición del interesado, o de oficio (agregado) será suspendido el trámite de su solicitud, hasta que se dicte la resolución correspondiente.

Artículo 147.- El registro de una marca es nulo:

II.- Cuando la marca sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso (anteriormente decía: de uso) anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de (anteriormente decía con anterioridad a), la fecha de uso declarado por el que la registró.

III.- Cuando la marca se haya (anteriormente decía: ha) venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis de la fracción anterior, si además del uso existe el registro de reciprocidad al respecto.

Respecto a las infracciones administrativas que se relacionan con la confusión de las marcas no se adicionó nada, sino que únicamente las fracciones que se identificaban con los números IX y X del artículo 210 en la original Ley de Invenciones y Marcas, con las reformas de 1987 dichas fracciones se encuentran identificadas ahora con los números X y XI, respectivamente.



Con relación a los delitos se incluyó la fracción VIII del artículo 210, la cual es muy importante para nuestro estudio, dicho enunciado a la letra dice:

Son delitos:

VIII.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta conforme a la fracción II<sup>a</sup> del Artículo anterior haya quedado firme.

Artículo 212.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal, (anteriormente decía: de mil a cien mil pesos o una de estas a juicio del juez), a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan en las fracciones I a IV del artículo anterior. (anteriormente decía: a quien cometa cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo anterior.)

- 
- La fracción II del artículo 210 se refiere a que es una infracción administrativa el usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mismos o similares productos o servicios.

Se impondrán de dos a seis años de prisión, a quien cometa cualquiera de los delitos que se señalan de las fracciones VII a IX del artículo anterior. (agregado)

Artículo 213.- La investigación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 211 la iniciará el Ministerio Público tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos, y dentro de ella podrá dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia, incluyendo las dispuestas por el Código Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de la acción penal, se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con la existencia de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito de que se trate.

Dichas declaraciones se formularan desde un punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República.

El anterior decía:

Artículo 213.- Para el ejercicio de la acción penal requerirá la previa declaración de la Secretaría de Industria y Comercio en relación con la existencia del hecho constitutivo del delito de que se trate.

Dichas declaraciones se formularán desde un punto de vista técnico, no prejuzgarán sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República.

Artículo 225.- Las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I.- Multa hasta por el importe de diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal. (anteriormente decía: de cien a cien mil pesos.) En caso de que persista la infracción, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo. (Se suprimió el párrafo que decía: siempre que no exceda del máximo correspondiente.

II.- Clausura temporal hasta por noventa días.(anteriormente decía: 60 días.

III.- Clausura definitiva.

IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Artículo 228.- Las clausuras y arrestos administrativos (agregado) podrán imponerse, además de la multa o sin que ésta se haya impuesto, independientemente de las penas corporales que la autoridad competente determine tratándose de delitos y del pago de daños y perjuicios que corresponda. (agregado)

Artículo 237.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada por cuanto al pago de las multas, siempre que se garantice su importe en los términos del Código Fiscal de la Federación ante la oficina exactora correspondiente.

IV.- Que no se ocasionen daños y perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable. Tratándose de resoluciones se concedan licencias obligatorias, el recurrente deberá

garantizar los daños y perjuicios que puedan causarse al tercero perjudicado.  
(agregado).

En esta Ley ya no se contienen los capítulos referentes a los procedimientos de los juicios civiles o penales los cuales se rigen respectivamente por sus Códigos de Procedimientos correspondientes.

## **V. LA CONFUSION DE LAS MARCAS Y LA JURISPRUDENCIA.**

### **5.1 JUICIO ESPECIAL REVOCATORIO**

Este juicio contemplado en la Ley de Marcas y de Avisos Comerciales de 26 de Junio de 1928 y se interponía en el caso de obtener una revocación de las resoluciones administrativas, particularmente a la negativa de registro de una marca por considerarla semejante a otra ya registrada o en tramitación aplicada a los mismos objetos.

Como una alternativa al juicio revocatorio la Ley que ya fue mencionada establecía que se podía optar por una Junta Arbitral para decidir sobre la semejanza o no de las marcas. En dicho juicio se nombraban tres árbitros uno

designado por cada contraparte y un tercero designado por la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.

El fallo del juicio Arbitral era inapelable y si los interesados no se habían recurrido al mismo, no se admitía para impugnar dicha resolución el juicio revocatorio.

Este juicio estuvo vigente hasta la abrogación de la Ley del año de 1928, precisamente cuando entró en vigor la Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

## **5.2 CRITERIOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES SOBRE CONFUSION DE MARCAS.**

Ante todo, debe destacarse que resulta indubitable que el criterio para determinar la confusión entre las marcas, trátase de solicitudes de registro de marcas que hayan sido negadas, trátase de nulidad de marcas, o bien, de infracciones administrativas, el criterio externado por cualquier tipo de Autoridad,

Administrativa o Judicial, necesariamente es un criterio subjetivo, que desde luego debe apoyarse en determinados hechos o circunstancias, criterios subjetivos que por lo tanto es variable, al depender de la persona que lo emita o sustente.

No obstante ello, tanto la Doctrina, como las Autoridades Administrativas y las Judiciales han sustentado como principio para determinar la condición de distintividad de una marca, o bien, la confusión con otra, el de que: Una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común y ordinaria, y que una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus ojos.

También es un principio generalmente aceptado, que para determinar la confusión entre las marcas, debe tenerse en mente la naturaleza del producto y las costumbres seguidas en el comercio y la industria, así como la categoría



económica y cultural de los compradores a quienes está destinado el producto, y el lugar de venta de la mercancía.

Partiendo de tales principios, los Tribunales Judiciales Federales han sustentado como criterio para determinar la confusión entre las marcas, que el análisis de las mismas debe hacerse tomándolas en su conjunto, para formarse convicción sobre si se confunden o no entre sí; o sea, que no basta precisar, o bien las semejanzas o bien las diferencias que existan, sino las unas y las otras, y que tratándose fundamentalmente de determinar la confusión entre las marcas, debe atenderse primordialmente a las semejanzas existentes entre las mismas y no a las diferencias que pudieran existir entre ellas.

Otro criterio sustentado por las Autoridades Judiciales Federales, para determinar la confusión entre dos marcas, parte de los prefijos o sufijos que se hayan vuelto de uso común dentro de determinada clase de productos. Y así, cuando dos marcas cuya posible confusión se examina, contengan un elemento común, que denote la procedencia en la composición o elaboración de un

producto, o que resulte en alguna forma descriptiva del origen de los productos, de sus características o propiedades, o de sus efectos o aplicaciones, dicho elemento común debe considerarse con poco énfasis y como no relevante para determinar la confusión entre las marcas y en todo caso la confusión se determinaría a base del elemento adicional de diferenciación en una y otra marcas, a saber, en los sufijos de las mismas.

Otro criterio sustentado por nuestras Máximas Autoridades Judiciales Federales, para determinar la confusión entre dos marcas, es en el sentido de que si una marca registrada con posterioridad contiene integramente a otra previamente registrada, a la cual se le ha agregado alguna sílaba o palabra más o alguna etiqueta, ello no es suficiente para que fonética y visualmente no se presten a confusión entre el público consumidor.

Otro criterio sobre la confusión entre marcas, igualmente sustentado por nuestras Máximas Autoridades Judiciales Federales, es en el sentido de que si una palabra está registrada como marca, no puede usarse en otra marca,

aunque tenga diferente tipo de escritura y aunque en la nueva marca se agreguen otros dibujos o elementos semejantes, cuando ambas marcas tratan de proteger los mismos productos ya que resultaría legalmente peligroso, permitir que una segunda marca utilizara como palabra esencia, como elemento sustantivo de la propia marca, una palabra igual o extraordinariamente semejante a otra anterior, por el hecho de agregarle un dibujo o elemento de ornato.

Por último, también es criterio sustentado por nuestras Máximas Autoridades Judiciales Federales, que para determinar la confusión entre dos marcas en conflicto que además de sus denominaciones lleven también etiquetas o figuras, primordialmente debe atenderse a las denominaciones de que están constituidas, y con posterioridad a los elementos accesorios que son colores emblemas, etc., toda vez que los elementos nominales de una marca, constituyen su signo individualizador, y la etiqueta no es más que el continente de los elementos nominales, máxime que el público consumidor pide los productos en el mercado por los nombres o denominaciones marcarías que

ostentan, y no por las figuras, etiquetas, colores o signos que rodean a las mismas.

### **5.3 PRECEDENTES.**

**MARCAS, CUANDO NO EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION ENTRE LAS, PROCEDE SU REGISTRO.-** Si la marca PANAGEN, cuyo registro se solicitó, sólo contiene una relación con la diversa marca registrada PANA, sin embargo, esto no conduce a negar el registro de aquella, por que el sufijo GEN, que agrega la quejosa en el vocablo sujeto a registro, viene a constituir el elemento distintivo que diferencia a ambas, ya que, mientras la marca PANA, se compone de dos sílabas de pronunciación suave, el vocablo PANAGEN se constituye con tres sílabas de pronunciación fuerte en la última sílaba. Por tanto, si entre las marcas en conflicto existe una notoria diferencia tanto fonética como gramatical, lógicamente la confusión entre ambas, resulta inexistente, máxime que si bien los productos que ampara tanto la marca registrada PANA, y la sujeta a registro PANAGEN, se refieren a productos de la clase 6, de la clasificación oficial, también es cierto que la primera ampara productos químicos, medicinas y preparaciones farmacéuticas, y la segunda (PANAGEN) ampara una vacuna para el moquillo de los felinos y, en tales condiciones, no es aceptable que exista confusión entre el público consumidor al adquirir el producto que elabora la quejosa.

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en Revisión 779/78.-Johnson & Johnson.-10 de Noviembre de 1978.-Unanimidad de votos.-Ponente:Angel Suárez Torres.

MARCAS, CONFUSION DE .- Cuando dos marcas cuya posible confusión se examina contengan un elemento común, que resulte en alguna forma descriptivo de los productos, en sus características o propiedades, o de sus efecto o aplicaciones, como es el caso del elemento "vita", tratándose de medicinas y preparaciones farmacéuticas de la clase 6 de la Clasificación oficial, dicho elemento debe ser considerado un poco en disputa, para ver si ese elemento adicional de diferenciación elimina la posible confusión entre las marcas, pues este es el sentido que debe darse a las fracciones I, II y IV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con la fracción XIV del propio artículo 106.

Semanario Judicial de la Federación,Séptima Epoca,Volumen 87,Marzo de 1976,Sexta Parte,Ejecutorias de los Tribunales Colegiados,Pág.55.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL  
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en Revisión 897/76.-Byk Gulden S.A. de C.V.-30 de Marzo de 1976.-Unanimidad de votos.- Ponente:Guillermo Guzmán Orozco.

**SOSTIENEN LA MISMA TESIS:**

Amparo en Revisión 983/70.-Enrique Ortíz Colina.- Unanimidad de votos.

Amparo en Revisión 227/73.-Roussel Uclaf.-Unanimidad de votos.

Amparo en Revisión 251/73.-Laboratorios Grossman, S.A.-Unanimidad de votos.

**MARCAS, CONFUSION DE.-** Es de notarse que la palabra "gusto" significa en español el sabor que tienen las cosas, o el placer o deleite que proporcionar, así como el sentido con el cual percibimos los sabores. En estas condiciones, ese elemento, si forma parte de una marca que ampara o pretende amparar producto alimenticios y sus ingredientes, es un elemento gris o irrelevante, del que ningún podría exigir la exclusividad en su marca, y que no bastaría para diferenciar dos marcas que fuesen semejantes en sus demás elementos, ya que se trata de una palabra que en alguna manera resulta descriptiva de la naturaleza o efectos de los productos que se pretenden amparar con la marca (artículo 105, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial). Así, la marca RAGUSTO sólo se diferencia de la marca RAGU por la expresión "sto",

que queda íntimamente vinculada a "gusto", y que es un elemento irrelevante para diferenciar dos marcas de alimentos.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 97-102, Enero-Junio de 1977, Sexta Parte, Ejecutorias de los Tribunales Colegiados, Pág. 148.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en Revisión 710/76.-Ragú Foods, Inc.-15 de Marzo de 1977.-Unanimidad de Votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

MARCAS, CONFUSION.PALABRAS EXTRANJERAS.- Cuando las marcas se hacen consistir de palabras extranjeras, se debe tomar en cuenta que el público consumidor tiene menos capacidad, en términos generales, para hacer una discriminación visual y fonética entre ambas, por lo que sus semejanzas o similitudes resultan realizadas, y resulta más fácil la confusión entre ambas.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 103-108, Julio a Diciembre de 1977, Sexta Parte, Ejecutorias de los Tribunales Colegiados, Pág. 134.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL  
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en Revisión 427/77.-Cannon Mills S.A.-9 de Agosto de  
1977.-Unanimidad de Votos.-Ponente:Guillermo Guzmán Orozco.

MARCAS, CONFUSION DE.-Cuando se estudia el registro de una marca, y para ello se citan dos anterioridades con las cuales se dice que se confunde (artículo 91, fracción XVIII, de la Ley de Invenciones y Marcas.), se debe analizar la posible confusión con cada una de esas anterioridades aisladamente consideradas. Es decir, la marca solicitada se debe analizar comparándola primero con una, y luego con la otra anterioridad. Pero no con las dos juntas como si formasen una sola marca y una sola anterioridad. Así, aunque la marca solicitada VIDEXTRAL, pudiera confundirse con la marca BIDEXTRAL, si las anterioridades citadas fueron dos, y lo fueron la marca BIDEX y la marca ESTRAL, es de verse que VIDEXTRAL no se confunde con la marca BIDEX, no sólo por la diferente letra inicial, aunque del mismo sonido, sino también por el número total de letras y de sílabas, y porque una palabra es grave y de dos sílabas, mientras que la otra es aguda y el hecho de que una palabra quede comprendida en otra no basta, por sí solo para que siempre y necesariamente haya confusión, lo que sólo sucederá cuando la parte común sea la única relevante como elemento diferenciador. Y por



razones análogas a las apuntadas, tampoco hay confusión entre la marca VIDEXTRAL y la marca ESTRAL.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volúmenes 133-138, Enero-Junio de 1979, Sexta Parte, Ejecutorias de los Tribunales Colegiados, Págs. 215 y 216.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL  
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en Revisión 671/79.-Laboratorios Silanes S.A.-6 de Diciembre de 1979.-Unanimidad de votos.-Ponente:Guillermo Guzmán Orozco.

MARCAS, CONFUSION.PALABRAS EXTRANJERAS.- Dos palabras extranjeras (como WESCON y WESTON) de empresas extranjeras, bien pueden tener características tales que no se confundan para quienes están familiarizados con el idioma de esas empresas, pero sí pueden crear confusión, tanto fonética como gráficamente, para quienes hablan el castellano. Por lo que a falta de otro elemento legal, deberá negarse el registro de la segunda marca, con fundamento en el artículo 91, fracción XVIII, de la Ley de Invenciones y Marcas. Aunque otra cosa podría ser si se probase que ambas marcas se refieren a productos fabricados en el país extranjero a que corresponde el idioma, y que ambas están registradas en el

país de origen, caso en que habría que estudiar la cuestión a la luz de las disposiciones de Convenio de París.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 133-138, Enero-Junio de 1979, Sexta Parte, Ejecutorias de los Tribunales Colegiados, Pág.97.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL  
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en Revisión 151/80.-Wescon, Inc.-23 de Abril de 1980.-Unanimidad de  
Votos.-Ponente:Guillermo Guzmán Orozco.

MARCAS, CONFUSION.PALABRAS Y DIBUJOS.- Cuando dos marcas son semejantes en las palabras que las componen, y una de ellas tiene asociado un dibujo o diseño, esto no basta para concluir que no hay confusión posible entre ellas, si se destinan a amparar los mismos productos y si la existencia del diseño por sí sola, no basta para llevar al público consumidor a la conclusión de que ambas marcas provienen de dos fabricantes diferentes, y

que no se trata de productos que no constituyen variantes del mismo productor.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 97/102, Enero-Junio de 1977, Sexta Parte, Ejecutorias de los Tribunales Colegiados, Pág. 149.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en Revisión 710/76.-Ragú Foods, Inc.-15 de Marzo de 1977.-Unanimidad de votos.-Ponente:Guillermo Guzmán Orozco.

MARCAS. ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION.- Si bien este tribunal ha sostenido que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender no sólo al análisis minucioso, sino principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor el primer golpe de vista o al ser pronunciadas rápidamente, ello no significa que quien deba juzgar sobre la semejanza de las marcas no pueda fijarse en sus detalles, para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se la lee u oye en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa. Pues la impresión subjetiva que las marcas produzcan demomento, puede ser objeto de un análisis cuidadoso, que no olvide que

**debe atenderse a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público.**

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volúmenes 151-156, Julio-Diciembre de 1981, Sexta Parte, Ejecutorias de los Tribunales Colegiados, Pág.115.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en Revisión 527/81.-Aqua Mex, S.A.- 24 de Agosto de 1981.-Unanimidad de Votos

**SOSTIENE LA MISMA TESIS:**

Amparo en Revisión 487/74.-Henkel & Cie. GmbH.-22 de Octubre de 1974.-Unanimidad de votos.-Ponente:Guillermo Guzmán Orozco.

**MARCAS. CONFUSION. PRODUCTOS DIFERENTES.** Para que una marca no deba registrarse, aplicando para ello el artículo 105, fracción XIV, inciso b), de

la Ley de la Propiedad Industrial, se requiere que los artículos amparados por ambas marcas tengan características semejantes. De manera que si se trata de artículos que no tienen mayor relación entre sí, por su naturaleza y su uso, o por las tiendas en que se venden, no hay inconveniente en usar marcas que podrían confundirse, cuando no hay la menor posibilidad de confusión en los productos, de competencia comercial desleal entre los productores. La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior, ni pueda causar a éste algún desprestigio en relación con la calidad de su producto. Pero cuando los productos a que se aplican las dos marcas son de naturaleza substancialmente diferente, o se aplican a usos substancialmente diferentes, y se expenden en comercios substancialmente diferentes (cuando se trata de establecimientos especializados), no se ve razón para negar el registro de una marca por la posible semejanza o confusión con la otra. Pues en estos casos no podrá haber confusión para adquirir el producto del dueño de la marca anterior, con motivo del registro del otro, ni el productor dueño de la anterioridad podrá sufrir daño en su prestigio ni en su economía con el uso de la otra marca ni podrá el dueño de la segunda usar el prestigio de la primera, para vender su producto, ya que ambos productos, se encontrarán en esferas diferentes de uso, aplicaciones y expendios comerciales (o departamentos especiales en comercios generales). Por lo demás, aunque los productos amparados por una marca pertenezcan a una categoría, y la marca se haya expedido en principio para amparar todos los productos de esa categoría, si la realidad es que la marca está destinada a amparar productos de la misma naturaleza destinados a ciertos usos afines, el registro de esa marca no impide el registro de una segunda marca semejante que se destine a amparar exclusivamente ciertos productos que, aunque pertenezcan a la misma categoría en la clasificación del artículo 71 del Reglamento de la ley, sean artículos de naturaleza esencialmente distintos, y que esencialmente se venden en

comercios de naturaleza también diferente, como en el caso, por ejemplo, de cepillos para muebles, pisos y tapicería, y de cepillos dentales.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 57, Marzo de 1976, Segunda Parte, Ejecutorias de los Tribunales Colegiados, Págs.55 y 56.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL  
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en Revisión 21/76.-Johnson & Johnson.-16 de Marzo de 1976.-Unanimidad de votos.-Ponente:Guillermo Guzmán Orozco.

SOSTIENEN LA MISMA TESIS:

Amparo en Revisión 131/77.- American Cyanamid Company.-12 de Abril de 1977.- Unanimidad de votos.

Amparo en Revisión 291/77.- Laboratorios Infa, S.A. de C.V.-21 de Junio de 1977.- Unanimidad de votos.

Amparo en Revisión 347/77.- Central Exportadora Nacional, S.A.- 9 de Agosto de 1977.- Unanimidad de votos.

MARCAS, CONFUSION DE.- La figura llamada confusión de productos, en términos del artículo 10 Bis de la Convención de Unión de París de 1883, estableció principios generales internacionales que fueron recogidos por el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial (ahora abrogada), el cual se relaciona con el 264, que nos remite expresamente al artículo VIII del Título Tercero de la propia Ley; por lo que, entre nosotros el procedimiento a seguir era relativo a la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de marcas, no debiéndose aplicarse directamente la invocada confusión de productos en términos del convenio internacional.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volúmenes 103-108, Julio-Diciembre de 1977, Sexta Parte, Ejecutorias de los Tribunales Colegiados, Pág. 133.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en Revisión 478/77.- Cointean S.A.- 22 de Agosto de 1977.- Unanimidad de votos.- Ponente: Manuel Castro Reyes.

**MARCAS COMPUESTAS. ELEMENTOS RELEVANTES.**- Cuando una marca conocida, aunque sea de dos palabras, tiene todo el énfasis de su diferenciación en una de esas palabras, y la otra es mucho más inconspicua en el contexto de las marcas, y más aún cuando hay varias marcas de la misma negociación, de dos palabras, que tienen como elemento común la palabra relevante, se debe considerar que una nueva marca de otra persona puede inducir al público consumidor si emplea dos palabras de las cuales una, la menos característica, difiere de las anteriores, y la otra, la enfática o más importante, se confunde con la palabra básica de la o las anterioridades, o claramente parece una derivación de dicha palabra (artículo 105 fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable). Así en las anterioridades de la quejosa, CHRISTIAN DIOR, MISS DIOR, DIORLETTE, y DIOR BOUTIQUE, es claro que el común denominador es DIOR, que es la que más substancial y enfáticamente caracteriza las marcas de la quejosa. Luego cuando la tercera registra la marca PAUL DIORVETT, no puede menos que pensar que se induce a confusión al público usuario, pues el elemento PAUL resulta gris e irrelevante, mientras que el elemento DIORVETT parece ser una clara derivación de DIOR.

Semanario Judicial de la Federación, Informe de 1981, Ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito, Págs. 44 y 45.

Amparo en Revisión 401/76.-Christian Dior S. de R.L.- 31 de Agosto de 1976.-Unanimidad de votos.

**SOSTIENEN LA MISMA TESIS:**



Amparo en Revisión 710/76.-Ragú Foods, Inc.-15 de Marzo de 1977.-Unanimidad de votos.

Amparo en Revisión 461/77.-Haw Par Brothers International Limited.-11 de Octubre de 1977.-Unanimidad de votos.

Amparo en Revisión 844/77.-American Motors Corporation.-8 de Febrero de 1977.-Unanimidad de votos.

Amparo en Revisión 924/80.-Avon Products, Inc.-10 de Diciembre de 1980.-Unanimidad de votos.

MARCAS, CONFUSION DE. ELEMENTO COMUN QUE NO LA PRODUCE.- Al estudiar la autoridad marcaría una posible confusión de marcas, el examen en conjunto de los elementos que integran la marca propuesta a registro, atendiendo fundamentalmente a la impresión instantánea de dichas marcas, no impide establecer que un elemento común resulte con débil fuerza para llevar a confusión, si el examen a primera vista surge un elemento con mayor fuerza que desvirtúe la semejanza derivada del elemento común, pues debe recalarse que no toda semejanza impide el registro de una marca, sino que además debe de ser en grado tan evidente esa semejanza, que confunda al público consumidor; así, si la autoridad niega el registro, sus facultades propias se ejercen en el acto en forma inexacta, pues aún cuando la Ley de Inventiones y Marcas, en la fracción XVIII, les permita negar el registro

cuando esta hipótesis se actualiza, esta situación no sucede en el caso si en la marca que se propone a registro existe un elemento diferenciador que hace al estimarla en conjunto, despejar la posible confusión derivada del elemento común inicial. En tales condiciones, la existencia de un elemento común en una marca anterior no genera automáticamente un obstáculo legal para registrar la nueva marca, cuando existe un diverso elemento diferenciador lo suficientemente intenso para hacerle ver al consumidor, a primera impresión, que esta frente a marcas diversas.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volúmenes 181-186, Enero-Junio de 1984, Sexta Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Págs. 121 y 122.

Amparo en Revisión 204/84.-Avon Products, Inc.-21 de Junio de 1984.-Unanimidad de votos.-Ponente:Eduardo Aguilar Cota.

MARCAS, CONFUSION ENTRE DOS.-Para determinar la existencia de confusión entre dos marcas, debe atenderse no sólo a sus diferencias, sino también a sus semejanzas; pero haciendo el estudio de las marcas en su conjunto y en la forma que hubieren sido registradas.

Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Volumen XLIII, Enero de 1961, Tercera Parte, Ejecutorias de la Segunda Sala, Págs. 58 a 63.

SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

Amparo en Revisión 2221/60.-Laboratorios Senosiain S.A.-27 de Enero de 1961.-Por unanimidad de 5 votos.-Ponente:Octavio Mendoza González.

MARCAS, CONFUSION DE.- Las marcas EXCEL y EXCELSA si se parecen al grado de crear confusión sobre el origen o fabricante de los productos amparados por ellas, pues es precisamente la expresión EXCEL la que resulta enfática y primordial que pudiera establecer la distinción entre ambas.Otra cosa seria si, como en el caso de GOL y GOLFO, cada una de esas expresiones tiene una connotación diferente, de manera que resultan lo suficientemente diferentes para que no haya posibilidad de confusión, pero EXCEL es la misma raíz que EXCELSO, EXCELENTE,EXCELENCIA, luego entre las palabras EXCEL y EXCELSA si hay semejanza suficiente para estimar que la primera no puede registrarse como marca, después de registrada la segunda, en términos del artículo 91, fracción XVIII, de la Ley de Invenciones y Marcas. Y mas si se habrían de aplicar esas marcas a artículos similares, como lo son las grasas vegetales y la manteca, que tienen un uso y destino semejante.

Semanario Judicial de la Federación,Séptima Epoca,Volumenes 145-150, Enero-Junio de 1981,Sexta Parte,Ejecutorias de los Tribunales Colegiados,Pág.161.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL  
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en Revisión 214/81.-Marga de México S.A. de C.V.-29 de Abril de 1981.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

MARCAS, CONFUSION DE.- Aunque la marca CRISTAL quede íntegramente comprendida en la marca CRISTALE, ello no basta para concluir que hay semejanza entre las dos, al grado de confusión, porque la marca CRISTAL, que es el elemento común no es un nombre propio, o una palabra tan peculiar que CRISTALEN resulte un derivado de la misma, con una concatenación tal, que parezca una marca derivada de otra, o un diverso producto del mismo productor. Y más si en el caso la marca anterior ampara ropa en general, mientras que la otra ampara exclusivamente medias y pantimedias, sin que haya elementos en autos para suponer que el dueño de la anterioridad también las fabrique, y sin que la sentencia que estimó que no había confusión hubiese sido impugnada por la parte tercera perjudicada, sino sólo por la autoridad responsable. Pues en esas palabras una de dos y otra de tres sílabas, sí hay elementos de diferenciación, por ser una el nombre común y ordinario de CRISTAL, y la otra una palabra que, aunque sugiere CRISTAL, está modificada y claramente altera la connotación de esta última.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 133-138, Enero-Junio de 1979, Sexta Parte, Ejecutorias de los Tribunales Colegiados, Pág. 45.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL  
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en Revisión 37/80.-Jubar Textil, S.A.-17 de Abril de 1980.-Unanimidad de votos.-Ponente:Guillermo Guzmán Orozco.

**MARCAS.CONFUSION.DIFERENCIAS SECUNDARIAS.-** Si dos marcas tienen la misma parte inicial o radical, que por sus características resulta la parte más importante o significativa, y la parte final por sus características tiene alguna diferencia de carácter meramente secundario o de significación de menor importancia, o de uso común, es claro que tal diferencia (que carece de énfasis) no basta para evitar la confusión entre ambas marcas (artículo 105, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial), o para evitar que se sugiera que ambas provienen del mismo productor, lo que impide el registro de la segunda, ya que se podría inducir a confusión al público consumidor, o a que una de las marcas se beneficiara con el prestigio o aceptación del producto amparado con la otra.

Semanario Judicial de la Federación,Séptima Epoca,Volumenes 97-102,Enero-Junio de 1977,Sexta Parte,Ejecutorias de los Tribunales Colegiados,Págs.148 y 149.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en Revisión 527/74.- Unanimidad de votos.-Henkel & Cie. Gmbh.-29  
de Octubre de 1974.-Ponente:Guillermo Guzmán Orozco.

**MARCAS, CONFUSION DE.-** No puede decirse que una marca se confunde con otra, porque podría estimarse por el público que es una marca derivada de la otra y fabricada por el mismo productor, cuando la expresión en que ambas coinciden sólo parcialmente, es una expresión claramente descriptiva de las pretendidas cualidades de los productos, como en el caso de la palabra RICO, aplicada a alimento, siempre y cuando el elemento diferenciador añadido a esa expresión sea bastante para evitar dicha confusión, dando más énfasis a este otro elemento que al elemento común descriptivo. Sólo cuando la parte común es un nombre propio, o una palabra muy específica ajena a toda descripción de origen o cualidades del producto, es cuando puede constituir el elemento esencial de confusión, y trocarse en meramente secundaria la diferencia que sólo pone una distinción de orden secundario entre las marcas. Así, RICOLINO tiene elementos sustanciales para distinguirse de RICO, como marca para proteger alimentos, ya que la expresión RICO es descriptiva de las pretendidas cualidades de los productos y es un elemento secundario de la marca, mientras que la terminación ...LINO es una parte sustancial de diferenciación.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes  
133-138, Enero-Junio de 1979, Sexta Parte, Ejecutorias de los Tribunales  
Colegiados, Págs. 95 y 96.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL  
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en Revisión 1414/79.-Central Impulsora S.A. de C.V.-14 de Mayo de  
1980.-Unanimidad de votos.-Ponente:Guillermo Guzmán Orozco.

**MARCAS INDUSTRIALES.-** Lo que establece la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial es que no se admitirán a registro marcas que sean iguales o tan parecidas a otras anteriormente registradas, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse.- Y el inciso b) de la mencionada fracción, como es lógico, no establece ninguna disposición contraria, sino que habla en estos casos de semejanza la negativa que dictará de plano. Por consiguiente, la resolución combatida aplica inexactamente en el caso el precepto legal en que pretende fundarse, porque si la ley aplicable establece que las marcas deben considerarse en conjunto atendiéndose a los elementos que hayan sido reservados, resulta notorio que las denominaciones TROPI-COLA Y COCA-COLA consideradas ambas en conjunto, no se prestan a confusión, así lo ha estimado la Secretaría de Industria y Comercio al registrar las marcas FRU-KOLA, MEXI-COLA, PEPSI-COLA, AFRI-COLA, SALSA-COLA y otras también donde interviene la palabra COLA, que cita la misma resolución combatida; de manera que es precisamente este criterio el que ha venido sustentando la Secretaría de Industria y Comercio. En consideración a los argumentos que acaban de exponer, es procedente concluir que el acto reclamado no se sujeta a las formalidades del procedimiento fijadas por el artículo 105, fracción

XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial, y por tanto no esta debidamente fundada ni motivada en causa legal.

SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

Boletín 1963, Pág. 381, Jurisprudencia y tesis sobresalientes de la Suprema corte de Justicia de la Nación, 1955-1963, Sala Administrativa, Mayo Ediciones 1965.

Amparo en Revisión 490/62.-National Nugrape Company.-22 de Abril de 1963.-Por unanimidad de 4 votos.-Ausente el Ministro Mendoza González.-Ponente: Ministro Rivera Pérez Campos.-Srio. Lic. José Tena Ramírez.

MARCAS, CONFUSION DE.- Si una palabra es de aquellas de las que denotan procedencia de composición o elaboración de un artículo, no constituye la parte esencial de la marca, ni puede por lo tanto hablarse de invasión o confusión de marcas cuando en dos o más de ellas se contenga ese tipo de palabras, puesto que lo que distingue a tales marcas lo es la desinencia o terminación con que se adicionan las mismas. En un caso en que se utilice la palabra MATON no acontece la circunstancia apuntada, puesto que la palabra que no satisface las situaciones anotadas, por lo que el anteponerle la palabra PHAR a la anterioridad MATON, no es suficiente para que fonética y visualmente no se preste a confusión entre el público consumidor, ya que el prefijo indicado no puede considerarse como eficaz



diferenciador de dos marcas que ampararían productos de la Clase 6 de la Clasificación Oficial.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 31, Julio de 1971, Sexta parte, Ejecutorias de los Tribunales Colegiados, Pág. 41.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en Revisión 199/71.-Pharmaton, S.A.-14 de Julio de 1971.-Unanimidad de votos.-Ponente: Jesús Ortega Calderón.

## CONCLUSIONES.

Una vez desarrollado el presente estudio, hemos podido llegar a las conclusiones siguientes:

PRIMERA.-La confusión de las marcas provoca un perjuicio al público consumidor, a los industriales, a los comerciantes, a los prestadores de servicios y, en general a todas aquellas personas físicas o morales que son titulares o dueños de marcas registradas y acreditadas en nuestro país.

SEGUNDA.- Las acciones tendientes a combatir y evitar la confusión de las marcas y que están contenidas en la Ley de Invenciones y Marcas, vigente desde 1976 y reformada en 1987, no han sido suficientes para frenar el uso indebido

de marcas semejantes en grado de confusión y su coexistencia en el comercio con marcas legalmente registradas y con prestigio previamente adquirido; esto ha sido en gran parte debido a que la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial no ha llevado a cabo, como es requerido, de una manera firme y constante la aplicación de las acciones previamente mencionadas, particularmente las infracciones administrativas.

TERCERA.- Esta situación ha provocado la creación de un ambiente más propicio para que se de la piratería y fomenta a su vez a la competencia desleal, puesto que el que usa una marca parecida en grado de confusión a otra, no tiene muchos obstáculos para obtener un lucro a costa de la marca anterior, y en caso de encontrar oposición por parte del titular de la marca antecesora, podrá seguir obteniendo un beneficio mientras se llevan a cabo dichas acciones en su contra, tendientes precisamente a evitar que siga utilizando esta persona la marca que confunde al público y que ya no se enriquezca con la misma

CUARTA.- Otro factor de suma importancia es la proliferación de marcas confundibles y la escasa protección que se brinda a los titulares y usuarios autorizados de las marcas, hecho que desalienta a la inversión extranjera, puesto que las personas con capitales invertidos en México al ver que sus marcas no están debidamente protegidas, dudarán al momento de considerar la posibilidad de invertir más dinero en nuestro país o antes de decidirlo buscarán otro país que ofrezca más garantías a este respecto.

QUINTA.- Por lo tanto, y a mi juicio, no solo se deben adicionar a la Ley de Invenciones y Marcas penas más severas para el que incurra en el supuesto previsto en el artículo 210 de la ley de la materia, ( que podrían ser equiparables a los delitos que la ley enmarca es su artículo 211 ), sino que el gobierno mexicano comprendiendo la importancia de dicha situación adopte las medidas necesarias para que las acciones para combatir la confusión marcaria sean realizadas, ya que no basta con promulgar una ley en la cual se plasmen acciones proteccionistas para los derechos de Propiedad Industrial de las **personas**, sino que estas sean verdaderamente ejecutadas de una manera rápida, justa y eficaz.

## BIBLIOGRAFIA.

### OBRAS CONSULTADAS.

- ALVAREZ SOBERANIS, JAIME. La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. Primera Edición. Editorial Porrúa, México, 1979.
- BENTATA, VICTOR. Derecho Marcario. Litopar C.A. Venezuela, 1986.
- BREUER MORENO, P.C. Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio. Librería y Casa Editora de Jesús Menéndez, Buenos Aires, 1937.

- CAVELIER, GERMAN. Marcas de Fabrica y Nombres Comerciales. Editorial Temis, Bogotá, 1962
  
- DI GUGLIELMO, PASCUAL. Tratado de Derecho Industrial. Tomo I. Establecimientos Industriales y Comerciales- Nombre Comercial- Concurrencia Desleal. Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1948.
  
- DIAZMARTINEZ, PEDRO. Marcas y Patentes. Segunda Edición Aumentada. Imp.P. Fernández y Comp. Habana, Cuba, 1922.
  
- Diccionario Latino-Español Valbuena. Librería de la Viuda de Ch. Bouret. Paris.
  
- Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española de la Lengua. Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1970.

- Exposición de Motivos de la Ley de la propiedad Industrial. Secretaría de la Economía Nacional. Dirección General de la Propiedad Industrial: México. 1945.
- G: BREUER. La Explotación Comercial de Marcas y Patentes. Impresiones El Sol. Buenos Aires. 1956.
- FREIRA M., CARLOS. Estudio sobre Marcas de Fabrica y Comercio en la República Oriental del Uruguay. Editorial Florensa y Lafon, Montevideo, Uruguay, 1966.
- LANSFORD, JULIUS R. Consumers and Trademarks in the Market Place. The Trademark Reporter. Vol 64. No. 2. Marzo/Abril 1964.
- NAVA NEGRETE, JUSTO. Derecho de las Marcas. Primera Edición. Editorial Porrúa, México, 1985.

- OFICINAS INTERNACIONALES REUNIDAS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ( BIRPI ). Ley-Tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal, para los Países en Desarrollo. Ginebra, 1967.
  
- ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). Informaciones Generales.Ginebra.1984.
  
- PALOMAR DE MIGUEL, JUAN.Diccionario para Juristas.Primera Edición.Mayo Ediciones. 1981.
  
- RAMELLA, AGUSTIN.Tratado de Propiedad Industrial.Tomo II.Marcas, Nombres Comerciales y Concurrencia Desleal. Editores Hijos de Reus.Madrid.1913.
  
- RANGEL MEDINA, DAVID. El Uso de las Marcas y sus Leyendas Obligatorias. Editorial Impresos de Lujo. México, 1958.



- RANGEL MEDINA , DAVID. Tratado de Derecho Marcario. Primera Edición. Editorial Libros de México, México. 1969.
  
- RANGEL ORTIZ, HORACIO. El Uso de las Marcas y sus Efectos Jurídicos. Tesis Profesional. Universidad Iberoamericana. 1980.
  
- RIPPE, SIEGBERT. Régimen de la Propiedad Industrial en el Uruguay. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1974.
  
- RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOSE. Curso de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, México , 1978.
  
- SANCHEZ AZUARA, GILBERTO. Notas de Fonética y Fomología. Primera Edición. Editorial Trillas S.A de C.V., México 1983.
  
- SEPULVEDA, CESAR. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, 1981.

## LEGISLACION CONSULTADA.

- LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.Tomo III.Antigua Imprenta de Munguía.México.1903.
- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903. Tomo III.Antigua Imprenta de Munguía.México.1903.
- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y DE NOMBRES COMERCIALES DE 27 DE JULIO DE 1928. Edición Oficial.Secretaría de la Economía.México.1941.
- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942. Edición Oficial.Secretaría de la Economía Nacional.Dirección General de la Propiedad Industrial México.1945.
- DECRETO POR EL QUE SE PROMULGA EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ADOPTADO

EN ESTOCOLMO EL 14 DE JULIO DE 1967. Decimosegunda edición. Editorial Porrúa. 1987.

- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975. Decimosegunda edición. Editorial Porrúa. 1987.
  
- REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1903. Tomo II. Antigua Imprenta de Munguía. 1903.
  
- REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 31 DE DICIEMBRE DE 1928. Edición Oficial. Secretaría de la Economía Nacional. México. 1941.
  
- REGLAMENTO DE LA LEY DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942. Edición Oficial. Secretaría de la Economía Nacional. Dirección General de la Propiedad Industrial. México. 1945.

- REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 20 DE FEBRERO DE 1981. 12a edición. Editorial Porrúa. 1987.
- CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. Editorial Themis. México. 1990.
- REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. Editorial Themis. México. 1990.

# INDICE

## CONFUSION DE MARCAS.

### CAPITULO I.- CONCEPTO, CLASIFICACION, FUNCIONES Y CARACTERES DE LAS MARCAS.

1.1 CONCEPTO .....	1
1.1.1 Concepto Doctrinal .....	1
1.1.2 Concepto Legal .....	6
1.2 CLASIFICACION .....	8
1.2.1 Nominativas .....	8
1.2.1.1 De Fantasía .....	10
1.2.1.1.1 Vocablos Inventados sin significado .....	10
1.2.1.1.2 Vocablos con Significado Gramatical o Nombres de Personas .....	11
1.2.1.1.3 Combinaciones de Números y Letras .....	11
1.2.1.2 Sugestivas .....	11
1.2.1.3 Evocativas .....	12
1.2.1.3.1 Descriptivas del Producto .....	12
1.2.1.3.2 Descriptivas del Origen .....	12

1.2.2 Figurativas .....	13
1.2.3 Mixtas .....	15
1.2.4 Plásticas.....	16
1.3 FUNCIONES .....	17
1.3.1 Distinción.....	17
1.3.2 Protección.....	19
1.3.3 Indicación de Procedencia.....	21
1.3.4 Social o de Garantía de Calidad.....	23
1.3.5 De Propaganda o Publicidad.....	24
1.4 CARACTERES ESENCIALES O DE VALIDEZ.....	26
1.4.1 La Distintividad.....	26
1.4.2 La Especialidad.....	28
1.4.3 La Novedad.....	30
1.4.4 La Licitud.....	32
1.4.5 La Veracidad del Signo.....	34
1.5 CARACTERES SECUNDARIOS O ACCIDENTALES.....	36
1.5.1 Facultativo.....	36
1.5.2 Lo innecesario de la Adherencia.....	39
1.5.3 Apariencia.....	40
1.5.4 Individualidad del Signo.....	42

## **CAPITULO II.- LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS.**

2.1 VALOR DE LA DISTINTIVIDAD.....	45
2.2 EFICACIA O CAPACIDAD DISTINTIVA.....	52
2.2.1 Principio de Originalidad.....	52
2.2.2 Principio de Novedad.....	53
2.3 REGLAS SOBRE LA CONDICION DISTINTIVA DE LA MARCA.....	54

## **BIBLIOGRAFIA.**

## **INDICE.**