



26  
201

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA  
DE MEXICO

-----  
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES  
ACATLAN

ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL REGISTRO  
DE DOS MARCAS SEMEJANTES EN EL SISTEMA  
JURIDICO MEXICANO

**T E S I S**

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

**JORGE BARRERA GUTIERREZ**



ACATLAN, ESTADO DE MEXICO

1991

TEJIS CON  
FALLA DE ORIGEN



## **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.

# I N D I C E

## TITULO:

### ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL REGISTRO DE DOS MARCAS SEMEJANTES EN EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO.

<b>CAPITULO 1.- ANTECEDENTES HISTORICO LEGISLATIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DERECHO MEXICANO</b>	
1.1. DERECHO PRECOLONIAL.....	2
1.2. DERECHO COLONIAL.....	4
1.3. DERECHO DEL MEXICO INDEPENDIENTE.....	9
1.3.1. Las Ordenanzas de Bilbao.....	9
1.3.2. Código de Comercio de 16 de mayo de 1854.....	10
1.3.3. Código Civil de 1870.....	11
1.3.4. Código Penal de 1871.....	12
1.3.5. Código de Comercio de 15 de abril de 1884.....	13
1.3.6. Código de Comercio de 1889.....	15
1.4. LEGISLACION ESPECIFICA SOBRE LAS MARCAS Y SU CONFUSION EN EL DERECHO MEXICANO.....	16
1.4.1. Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.....	16
1.4.2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.....	19
1.4.3. Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928.....	21
1.4.4. Ley de la Propiedad Industrial de 1942.....	24
1.4.5. Ley de Invenciones y Marcas de 1976.....	29
1.4.6. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.....	36
<b>CAPITULO 2.- LA MARCA EN GENERAL.</b>	
2.1. CONCEPTO DE MARCA.....	42
2.1.1. Definición Literal o Nominal.....	42
2.1.2. Definición Legal.....	43
2.1.3. Definición Doctrinal.....	44
2.1.4. Definición Adoptada.....	47

2.2. TUTELA JURIDICA DE LA MARCA.....	48
2.2.1. Protección que otorga la Ley.....	48
2.2.2. Adquisición del Derecho Exclusivo de una Marca.....	50
2.2.3. Fundamento de la Prohibición de la semejanza productora de confundibilidad.....	52
2.3. REQUISITOS ESENCIALES Y SECUNDARIOS DE LA MARCA.....	55
2.3.1. Carácteres y condiciones esenciales de validez o de fondo.....	57
2.3.1.1. Distintividad de la Marca.....	57
2.3.1.2. La Marca debe ser especial.....	61
2.3.1.3. La Marca debe ser novedosa.....	62
2.3.1.4. Licitud de la Marca.....	64
2.3.1.5. Veracidad de la Marca.....	66
2.3.2. Carácteres accidentales, secundarios o de forma.....	67
2.3.2.1. Uso facultativo o potestativo.....	67
2.3.2.2. La adherencia de la Marca.....	68
2.3.2.3. La Marca debe ser aparente.....	69
2.3.2.4. La Marca debe ser individual.....	69
2.4. FINALIDAD Y FUNCIONES TRADICIONALES DE LA MARCA.....	70
2.4.1. Función de distinción.....	71
2.4.2. Función de Protección.....	72
2.4.3. Función de Garantía de Calidad.....	73
2.4.4. Función de Propaganda.....	74
2.4.5. Función de Indicación de Procedencia u Origen.....	75
2.5. CLASIFICACION GENERAL DE LAS MARCAS.....	76
2.5.1. Primera Clasificación.....	76
2.5.1.1. Marcas Nominativas.....	76
2.5.1.2. Marcas Figurativas.....	77
2.5.1.3. Marcas Mixtas.....	77
2.5.1.4. Marcas Plásticas.....	78
2.5.2. Segunda Clasificación.....	78
2.5.2.1. Marcas Defensivas.....	78
2.5.2.2. Marcas de Reserva.....	79
2.5.2.3. Marcas Ligadas.....	79
2.5.2.4. Marca Individual.....	80

2.5.2.5. Marca Común.....	80
2.5.2.6. Marca Colectiva.....	80
2.5.3. Tercera Clasificación.....	81
2.5.3.1. Marcas Simples.....	82
2.5.3.2. Marcas Compuestas.....	82
2.5.3.3. Marcas Complejas o Asociadas.....	82
2.5.4. Cuarta Clasificación.....	83
2.5.4.1. Marcas Industriales o de Fábrica.....	83
2.5.4.2. Marcas de Comercio.....	83
2.5.5. Quinta Clasificación.....	84
2.5.5.1. Marcas Nacionales.....	84
2.5.5.2. Marcas Extranjeras.....	84
2.5.6. Sexta Clasificación.....	86

### CAPITULO 3.- DEL REGISTRO DE UNA MARCA.

3.1. ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR UNA MARCA.....	86
3.1.1. Signos Nominales o Verbales.....	88
3.1.1.1. El Nombre Civil y Comercial.....	88
3.1.1.2. Los Seudónimos.....	89
3.1.1.3. Los Titulos de Nobleza.....	89
3.1.1.4. Los Nombres Geográficos.....	90
3.1.1.5. Titulos de Obras Literarias, Artísticas o Científicas.....	92
3.1.1.6. Denominaciones (Arbitrarias, de Fantasía y Evocativas).....	92
3.1.1.7. Números y Letras.....	94
3.1.2. Signos Figurativos y Emblemáticos.....	94
3.1.2.1. El Emblema.....	94
3.1.2.2. Etiquetas.....	95
3.1.2.3. La Viñeta.....	95
3.1.2.4. Los Retratos y Fotografías.....	96
3.1.2.5. Los Colores.....	96
3.1.2.6. Los Mapas.....	96
3.1.2.7. Forma Tridimensional (forma del envase o producto).....	97
3.1.2.8. Escudos, Banderas y Emblemas de cualquier País.....	98

3.1.2.9. Signos o Punzones de Control y Garantía.....	99
3.1.3. Signos Mixtos o Complejos.....	99
3.2. ELEMENTOS QUE NO PUEDEN SER SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR UNA MARCA.....	100
3.2.1. Signos no registrables por carencia de los requisitos esenciales o de existencia.....	100
3.2.2. Signos no registrables por ser ilícitos.....	104
3.2.3. Signos no registrables por engañosos.....	106
3.3. PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UNA MARCA.....	110
3.3.1. Personalidad del solicitante.....	110
3.3.2. Solicitud, Datos y Documentos que se deben anexar.....	111
3.3.2.1. Requisitos de la solicitud.....	112
3.3.2.2. Documentos anexos a la solicitud.....	114
3.3.3. El examen de forma.....	116
3.3.4. El examen de fondo.....	117
3.3.5. Título de registro de una Marca.....	119
3.4. VIGENCIA DE LAS MARCAS.....	120
 <b>CAPITULO 4.- EL REGISTRO DE DOS MARCAS SEMEJANTES EN GRADO                   DE CONFUSION.</b>	
4.1. DEFINICIONES.....	122
4.1.1. Definición de semejanza.....	122
4.1.2. Definición de confusión.....	123
4.1.3. La Confusión de Marcas.....	123
4.2. TIPOS DE CONFUSION ENTRE LAS MARCAS.....	124
4.2.1. Confusión Directa.....	124
4.2.1.1. Confusión de denominaciones entre sí.....	125
4.2.1.1.1. Confusión por semejanza ortográfica.....	125
4.2.1.1.2. Confusión por semejanza fonética.....	126
4.2.1.1.3. Confusión por semejanza visual.....	126

4.2.1.1.4.	Confusión de denominación por asociación de ideas.....	127
4.2.1.2.	Confusión entre denominaciones y dibujos.....	128
4.2.1.3.	Confusión entre dibujos.....	128
4.2.1.3.1.	Confusión por la reproducción del elemento principal.....	128
4.2.1.3.2.	Confusión por la deformación de elementos.....	129
4.2.1.3.3.	Confusión de dibujos por similitud de conjuntos.....	129
4.2.1.4.	Confusión entre colores.....	130
4.2.1.4.1.	Confusión por similitud de colorido.....	130
4.2.1.4.2.	Confusión por similitud de la disposición de colores.....	131
4.2.1.5.	Confusión con las formas tridimensionales.....	131
4.2.1.5.1.	Confusión por semejanza de formas tridimensionales....	132
4.2.1.5.2.	Confusión entre formas y diseños.....	132
4.2.1.5.3.	Confusión entre denominaciones y formas.....	132
4.2.1.6.	Confusión de productos y servicios.....	133
4.2.1.7.	Confusión ideológica.....	133
4.2.2.	Confusión Indirecta.....	134
4.3.	PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA JUZGAR SOBRE LA SEMEJANZA DE MARCAS.....	135
4.3.1.	La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto.....	136
4.3.2.	Se debe atender a la semejanza y no a las diferencias para determinar si hay imitación.....	137
4.3.3.	La apreciación de las marcas debe resultar de su examen sucesivo y no del simultáneo.....	138

4.3.4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del probable comprador y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio.....	140
4.3.5. La confrontación de las marcas en disputa debe ser hecha precisamente entre ellas y no entre los productos o servicios.....	140
4.4. LA FACULTAD DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER RESPECTO A LA SEMEJANZA DE MARCAS.....	141
4.5. CRITERIOS EMITIDOS POR EL ORGANO JURISDICCIONAL PARA DIRIMIR EL CONFLICTO DE DOS MARCAS SEMEJANTES PARA OTORGAR, NEGAR O NULIFICAR SU REGISTRO.....	148

CONCLUSIONES.....	180
-------------------	-----

**BIBLIOGRAFIA.**

## I N T R O D U C C I O N

En la lucha que emprenden los comerciantes, los industriales y los prestadores de servicios, para atraer la clientela hacia su establecimiento o hacia sus productos o servicios, recurren a muchas y muy variadas actividades para lograr su propósito, como lo pueden ser: el anuncio, la marca, la publicidad, las promociones de ventas, las ofertas, etc., son perfectamente lícitas y permitidas, son actos usuales que no se traducen en un perjuicio indebido para un competidor, pues van de acuerdo con las practicas comerciales generalmente adoptadas en los países de libre empresa.

Mas existen otras acciones que revisten diversas formas y que implican ventajas indebidas, provechos no legales y que lesionan a la vez lo intereses de otros comerciantes o prestadores de servicios y los de los consumidores, a los cuales se les causa confusión con tal conducta. Entre algunas de tales actividades se encuentra el uso de una marca semejante en grado de confusión a la del titular de la registrada y vigente, para amparar los mismos o similares productos o servicios, toda vez que la apropiación indebida de elementos de propiedad industrial como son las marcas, constituye violación de un derecho; del derecho exclusivo de uso que la Ley de confiere a su titular.

Ahora bien, cuando alguna persona, sea fisica o moral siente que se estan invadiendo o usurpando sus derechos de propiedad industrial porque otra persona está usando un signo distintivo igual o semejante en grado de confusión al suyo, y acude ante la autoridad administrativa para que sea ésta quien resuelva dicha cuestión, se presenta aquí el problema de dilucidar si realmente existe semejanza en grado de confusión entre las marcas en cuestión, y en la

gran mayoría de los casos en que resuelve dicha autoridad este conflicto, algunos de los interesados, regularmente al que no le favoreció, no conforme con esa determinación administrativa, acude al Organó Jurisdiccional Federal en la vía de Amparo, para que sea éste quien resuelva en definitiva el asunto en comento, apoyándose para tal efecto el Juzgador, bien sea en la Doctrina en la Jurisprudencia, o en ambas, por ser muy escueta la Ley de la materia para resolver una cuestión de esta índole.

Por otro lado, se ve agravada esta situación, en virtud de que el lapso se va desde que se inicia el procedimiento administrativo respectivo (donde es analizada la semejanza en grado de confusión de las dos marcas en conflicto), hasta aquel en que se resuelve esta cuestión, es muy largo y tedioso para las partes, toda vez que por disposición expresa de la Ley de la materia se otorgan plazos muy extensos a las partes para que aleguen lo que a su derecho convenga, y si aunamos a esto el tiempo que se lleva todavía el Organó Jurisdiccional Federal en dictar sentencia, tenemos en consecuencia que es muy dilatado resolver en definitiva un problema de esta naturaleza.

## **CAPITULO 1.- ANTECEDENTES HISTORICO LEGISLATIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DERECHO MEXICANO.**

Primeramente, para tener una idea mas clara del tema central de este trabajo y en aras de una terminología mas apropiada, definiremos el concepto de propiedad industrial, y sobre el particular los tratadistas de la materia coinciden en definirla como el conjunto de Instituciones Jurídicas o Leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industria y comercial.

De lo que se puede deducir que la propiedad industrial es un conjunto de derechos reconocidos y garantizados por los poderes públicos para explotar industrial y comercialmente algunos bienes incorpóreos de la empresa, dentro de los cuales encontramos: las patentes, los certificados de invención, los dibujos y los modelos industriales, las marcas (de productos y de servicios), los nombres y avisos comerciales, las denominaciones de origen, así como para evitar la competencia desleal.

Y siendo que al través del tiempo, en nuestro sistema jurídico ha sido diversa la protección jurídica que se le ha otorgado a la propiedad industrial y en particular a las marcas que es el tema toral del presente trabajo, es por lo que a continuación se da un esbozo de manera general de los antecedentes histórico legislativos que privaron en nuestro país desde la Epoca Precolonial y hasta la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, sin hacer una análisis concienzudo por no ser el objetivo de esta tesis.

### 1.1. DERECHO PRECOLONIAL.

Coinciden los historiadores al señalar el grado de adelanto que alcanzaron las ciencias y las artes entre los antiguos mexicanos, pues, antes de la conquista Española, los Aztecas conocían a la perfección la formación matemática del calendario, el curso y la posición de los astros, entre otras ciencias, en cuanto a las artes cabe destacar la importancia de la industria textil, los admirables trabajos de orfebrería, en fin, los numerosos y variados efectos que los antiguos mexicanos vendían en los mercados, datos todos ellos indicativos de la avanzada cultura de los pueblos del Anáhuac.

Su organización política era ejemplar, y en el aspecto jurídico dejaron notables ejemplos de su sentido del derecho, reglamentando lo relativo al derecho de las personas, de la familia y de la propiedad, derecho penal, derecho procesal, la regulación de las actividades comerciales, entre otras. Sin embargo en lo tocante al derecho sobre las marcas, ninguna disposición directa o indirecta parece haberse dictado, ya que del estudio de la reglamentación de los comerciantes al menudeo, que vendían sus productos en los mercados de la ciudad y de los comerciantes al por mayor, que estaban organizados y recibían el nombre de "pochtecas", no arroja ningún dato acerca del empleo de signos para distinguir las obras industriales en los mercados, ni de la represión de la venta de mercancías alteradas, no obstante que la falsificación de medidas era castigada severamente con la pena de muerte, independientemente de la destrucción de aquéllas.

En este sentido, Ramón Iglesia al captar una de las primeras impresiones del conquistador Hernán

Cortés, plasmada en sus cartas de relación, señala: "...Hay en esta gran plaza una muy buena casa como de audiencia, donde están siempre sentadas diez o doce personas, que son jueces y libran todos los casos y cosas que en dicho mercado acaecen, y mandan castigar los delinquentes. Hay en dicha plaza otras personas que andan continuo entre la gente mirando lo que se vende, y las medidas con que se miden lo que venden, y se ha visto quebrar alguna que estaba falsa."(1)

No obstante lo anterior, se sabe que los habitantes del Anáhuac emplearon algunos medios materiales que individualizaban su condición o clase social, por ejemplo: la collera, que servía para identificar al mal esclavo y de la cual Bernal Díaz del Castillo nos habla: "Comencemos por los mercaderes de oro y plata y piedras ricas y plumas y mantas y cosas labradas, y otras mercaderías de indios esclavos y esclavas; digo que traían tantos de ellos a vender (a) aquella gran plaza como traen los portugueses los negros de Guinea, y traían los atados en unas varas largas con colleras a los pescuesos para que no se les huyesen, y otros dejaban sueltos ..." (2)

El anterior ejemplo advierte que el uso de esos medios de distinción, aunque rudimentarios, servían de identificación o de marca.

Otro antecedente que se ubica en esta etapa de la historia se da por la existencia de los sellos o

---

(1) IGLESIA Ramón, "Cronistas e Historiadores de la Conquista de México", Edit. Colegio de México, pág. 27.

(2) DIAZ DEL CASTILLO, Bernal, "Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España", Edit. Porrúa, México, 1968 Tomo I, pág. 321.

también llamados pintaderas, utilizados principalmente para servir como instrumentos para decorar con pinturas las superficies de la piel humana, posiblemente con una idea ceremonial o religiosa.

"No obstante que el nombre de "sellos" con el que generalmente se les conoce es impropio, y es mas adecuado el de "pintaderas", por el uso principal que se hacía de ellas, estampándolas en el cuerpo o imprimiéndolas en otros objetos ..."(3)

Dichos sellos o pintaderas tenían dos formas o modelos diferentes: los sellos planos, que consistían en un mango y una tabla de forma variada en una de cuyas superficies se hayaba grabado un dibujo cualquiera, que es el que sirve para imprimir, de este tipo de sellos aun nos servimos actualmente, y se trata de los tan frecuentes sellos de oficina, con la diferencia de que aquellos eran de cerámica (barro cocido), y éstos son de caucho, y otros materiales sintéticos, pero su función es la misma.

El otro modelo es el sello o pintadera cilíndrica que consistía en un cilindro hueco o sólido, a manera de rodillo, en cuya superficie se hayaba grabado el dibujo en relieve que había de servir para imprimir.

## 1.2. DERECHO COLONIAL.

Sobre el empleo de marcas en esta época, las primeras noticias que al efecto se tienen, son las

---

(3) ENCISO, Jorge, "Sellos del Antiguo México", Edit. Innovación, S.A., México, 1980, pág. XI.

relativas al empleo de marcas transparentes de agua o filigrana hispana.

Este tipo de marcas son el antecedente inmediato de las actuales marcas de productos de papel, consistiendo su técnica de fabricación en una finísima sucesión de hilos horizontales, estrechos y en el fondo, de la matriz o forma, cruzada longitudinalmente por hilos separados, muy separados y salientes del fondo horizontal, razón por la cual aparecen translúcidos; ahora bien esas matrices o formatos eran de hilos metálicos, latón o cobre generalmente, sobre lo que era vaciada la pasta del papel y en momento determinado, prensada y sometida a presión, por lo que al caer la pasta en la forma, el molde o formato se adhería a las marcas, menos aún que a los hilos verticales, y quedando con menos pasta, la figura era casi transparente; en virtud de lo cual recibieron el nombre de marcas transparentes, marcas de agua o de filigranas el mismo del papel. (4)

También existió el empleo de las marcas de fuego, que para su impresión se utilizó el hierro (que era desconocido por los indígenas), Bernal Díaz nos informa que el hierro se empleó para marcar a los esclavos de guerra, así como a los de rescate, respecto a los primeros existió autorización Real, en provisión del 26 de junio de 1523 y de los segundos, por Cédula Real dada en Valladolid el 15 de octubre de 1522, la cual llegó a México a mediados del mes de mayo de 1524, trayendo consigo el hierro. (5)

- 
- (4) MENA Ramón, "Filigranas o Marcas Transparentes en Papeles de la Nueva España del Siglo XVI", México, 1926, págs. 8 y 9.  
 (5) ZAVALA Silvio, "Los Esclavos Indios en Nueva España", Edit. Colegio Nacional, México, 1967, págs. 4 y 5.

Fueron usadas estas marcas de igual manera en los ganados desde el año de 1525, pues desde esa época existía la obligación para los propietarios de ganado de tener hierro para marcarlos, así como tener que registrarlos ante el escribano del cabildo, según Ordenanza 26 del año de 1525 dictada por Cortés. (6)

Las grandes bibliotecas de la Colonia tenían su marca de propiedad o Ex-libris, sin embargo muchas emplearon para dejar una huella indeleble y con el fin de evitar el extravío y facilitar la recuperación de los libros, las marcas de fuego.

Las marcas de fuego en los libros eran hechas de hierro o en bronce que calentaban al rojo para aplicarlas en los cortes superiores e inferiores de los libros, abarcando en volúmenes no muy gruesos todas las hojas del libro, siendo difícil hacerlas desaparecer, esto en contraposición a los Ex-libris que podían hacerse desaparecer fácilmente ya que éstos consistían en una Cédula o trozo de papel, en forma de etiqueta o marbete, de diversas formas y tamaños que tienen una variada ornamentación, dependiendo del gusto o interés que por los mismos tenga su propietario, y que se adhiere dentro de la capa superior de la encuadernación. (7)

Este último tipo de marcas señalado no tenían una finalidad netamente mercantil; pero dentro de la evolución histórica de la marca, constituye un antecedente de

- 
- (6) ESQUIVEL Obregón Toribio, "Apuntes para la Historia del Derecho en México", Edit. Polis, T. II. México, 1938, págs. 472 y 473.
- (7) NAVA Negrete, Justo, "Derecho de las Marcas", Edit. Porrúa, S.A., México, 1985, pág. 20.

marcas para impresiones y publicaciones y un precedente al concepto moderno de la función marcaría, ya que no solo señalaban la procedencia del Convento o Escuela a que el libro pertenecía, sino también indicaban el origen de su fabricación.

Por lo que hace a las marcas tomadas ya con una finalidad que guarda parentesco cercano con la que hoy se les asigna, merecen especial atención los Ordenamientos siguientes:

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

"8a. El orden que se ha de seguir para que no se defraude el quinto Real, así de parte de los plateros como del Veedor y Oficiales Reales, es el siguiente: a) Antes de labrar la plata u oro, los plateros están obligados a presentar la pasta a los Oficiales Reales, para que éstos vean si está quintada y marcada ... b) El Veedor, en presencia de dichos Oficiales Reales, las marcará con la marca y señal que para este efecto deben llevar".

"17a. a) Que los plateros de oro y plata han de tener marca y señal conocida para identificar las piezas que labren. b) Que esta marca han de registrarla ante el Escribano Público del Cabildo de la Ciudad de México. c) Que sin ella no pueden vender piezas, bajo penas".

"18a. Que el Veedor no reciba pieza alguna de oro ni de plata sin que tenga la señal y marca del artífice que la labró". (8)

---

(8) LAWRENCE Anderson, "El Arte de la Platería en México Edit. Porrúa, S.A., México, 1956, págs. 57 a 60.

Así también, se dieron instrucciones específicas sobre la platería en la Cédula Real del 10. de octubre de 1733, que en su parte conducente expresa:

"f) Que el platero que necesitare oro o plata debería conseguirlo de los Oficiales Reales, en las cajas de quinto, a cuenta. Que al estar acabada, se llevará la pieza para que "estos ministros" le pusieran el cuño del quinto o diezmo; reconociéndose también la pieza por el ensayador mayor, a fin de que siendo de once dineros, la marcará con la marca de su nombre" ... "1) Que en cuanto a los plateros de la Ciudad de México ... no se puede vender alhaja alguna de plata sin que esté marcada del artífice y del marcador, conforme a lo dispuesto por las leyes". (9)

De los Ordenamientos de esta época se puede concluir que las piezas de plata debían llevar tres marcas: la marca o remache del quinto comprobando el pago de los impuestos, la marca del Ensayador para indicar la ley del metal, y la marca del artífice junto con su nombre, para evitar fraudes.

Se puede decir que en la Época Colonial existieron algunas normas protectoras de las marcas, aunque en forma aislada y no en un cuerpo jurídico uniforme, especialmente en la Recopilación de los Reinos de las Indias, en las Siete Partidas y en la Curia Filípica Tratado de Práctica Forense y Jurisprudencia Mercantil. Así también, hay que agregar a la anterior Legislación Española, las Ordenanzas que reglamentaron los gremios en sus diversos

---

(9) LAWRENCE Anderson, Ob. Cit., págs. 67 y 68.

oficios y algunas Actas del Cabildo de la Ciudad de México.(10)

### 1.3. DERECHO DEL MEXICO INDEPENDIENTE.

Al consumarse la Independencia de México las ideas protectoras y los métodos y procedimientos de Gobierno, relativos a la materia marcaria, eran substancialmente los mismos que se habian empleado durante el régimen colonial, o sea, una deficiente protección legislativa del derecho sobre las marcas, situación que prevaleció hasta la última década del siglo XIX, encontrándose únicamente disposiciones aisladas a propósito de las instituciones marcarias.

#### 1.3.1. Las Ordenanzas de Bilbao.

Estas Ordenanzas constituían en opinión de varios autores un verdadero Código de Comercio, siendo aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por Fernando VII el 27 de junio de 1814, modificadas muy ligeramente por resoluciones posteriores; fueron aplicadas por el Consulado de México y expresamente se declararon aplicables por Decreto de 22 de noviembre de 1855.

Dichas Ordenanzas se ocuparon de regular el comercio de manera minuciosa y casuística; pero no existe alguna regulación especial por lo que toca a nuestra materia, y sobre el particular, del contenido de sus disposiciones se puede considerar a las marcas como signos o medios materiales que se empleaban para indicar la procedencia de las

---

(10) NAVA Negrete, Justo, Ob. Cit., págs. 35 y 36.

mercancías, pero, fundamentalmente constituirían medios eficaces que servirían de control, seguridad y garantía para facilitar el comercio. (11)

### 1.3.2. Código de Comercio de 16 de Mayo de 1854.

Este, que es nuestro primer Código Nacional de Comercio, al igual que en las Ordenanzas de Bilbao, no contiene disposiciones que regulen de una manera especial y aún de manera general las instituciones marcarias. Sin embargo en apartados preceptos se advierte que hace referencia a las marcas de las mercaderías, es decir, es omiso el Código en cuanto a regular en forma directa las instituciones marcarias, pero implícitamente reconoce su existencia y la función de las mismas en su aspecto esencial como es el distintivo. (12)

Así por ejemplo, entre los requisitos que se establecen para las cartas de porte o conocimiento que pueden exigirse mutuamente el cargador de las mercaderías y el porteador de ellas, se enumera la "Designación de las mercaderías, en que se hará mención de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan" (art. 189). Entre los deberes que se fijan al capitán, en el título que reglamenta el comercio marítimo se encuentra el de llevar tres libros, en uno de los cuales llamado de Cargamentos, deberían "asentarse minuciosamente las mercancías que se carguen, con expresión de la marca" (art. 500). También debía llevar un asiento formal de las mercancías que entregara "con sus marcas y

(11) NAVA Negrete, Justo, Ob. Cit., pág. 36

(12) RANGEL Medina, David, "Tratado de Derecho Marcario", Las Marcas Industriales y Comerciales en México, Edit. Libros de México, S.A., México, 1960, pág. 13.

números" (art. 525). En el conocimiento que mutuamente deberían entregarse el cargador y el capitán, debería expresarse la "calidad, cantidad, número de bultos y marcas de las mercaderías" (art. 609). Finalmente, el contrato de seguro marítimo "debía contener las marcas y número de los fardos si los tuvieran" (art. 638). (13)

Las marcas según el contenido de estos artículos, significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías; Así también su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías; significado éste, similar al de las Ordenanzas de Bilbao.

### 1.3.3. Código Civil de 1870.

Es hasta el año de 1870 cuando entra en vigor el primer Código Civil Mexicano (14), en que al amparo de sus disposiciones, se llega en la Práctica a otorgar una auténtica protección legal al derecho exclusivo sobre las marcas, en lo que atañe a las figurativas.

Así vemos que los archivos de la época demuestran que los interesados obtenían el derecho exclusivo a la reproducción de sus marcas de fábrica, a través de las disposiciones que garantizaban la propiedad artística de los signos o grabados destinados a figurar como marcas; por ejemplo: el fabricante que adoptaba como marca un diseño o cualquier dibujo con semblanza artística, podía obtener la propiedad de dicha marca presentando la solicitud respectiva

(13) DUBLAN Manuel y LOZANO Jose Maria, "Legislación Mexicana", Imprenta del Comercio, México, 1878, T. VII, Núm. 4243.

(14) Idem., T. XI, Núm. 6855.

a la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública (arts. 1349 y 1351), la cual, satisfechos los requisitos formales del caso, declaraba en favor del solicitante "la propiedad artística de los dibujos y litografías que como distintivo llevan las mercancías del fabricante".

Este ordenamiento legal no puede ser considerado como una base legislativa del derecho sobre las marcas en virtud de la finalidad que se propusieron sus autores, Así como por la naturaleza misma de los bienes a cuya reglamentación se destinó; pero resulta evidente que los industriales de esa época se preocuparon por reglamentar esta materia, dando como resultado que el Estado desfigurara las instituciones al aplicar las reglas de la Propiedad Artística y Literaria para proteger las marcas, principalmente las marcas emblemáticas. (15)

#### 1.3.4. Código Penal de 1871.

El Código Penal de 1871 (16), reglamentó en varios de sus capítulos la falsificación de la moneda, de acciones, de documentos de crédito público, de billetes de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas y marcas, donde se aprecia que en principio no eran las marcas de fábrica o comercio el objeto directo y expreso de la enumeración de sanciones aplicables a quienes las falsifiquen; sino que lo eran las contraseñas de garantía de la Ley y demás signos similares usados por la autoridad.

---

(15) RANGEL Medina, Ob. Cit., pág. 15.

(16) DUBLAN y LOZANO, Ob. Cit., Núm. 6966.

Sin embargo existieron algunos preceptos que fijaron la sanción para el delito de falsificación de marcas industriales y comerciales, como por ejemplo: se castigaba con arresto mayor y multa de segunda clase (17) la falsificación de una marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio, o de un establecimiento privado de banco, o de industria; señalándose las mismas penas para el que hiciera uso de dichas marcas falsas, como al que emplease las verdaderas marcas en objetos falsificados para hacerlos pasar como legítimos (art. 701).

#### 1.3.5. Código de Comercio de 15 de Abril de 1884.

Es hasta este Código cuando se le da carácter Federal al Derecho Mercantil, siendo expedido el 15 de abril de 1884 (18), y de acuerdo con su artículo primero transitorio, empezó a regir el 20 de julio del mismo año; se puede decir que este ordenamiento legal es el que marca la apertura de una reglamentación concreta y definida en relación con las marcas, pues se incluye un capítulo titulado "De la Propiedad Mercantil", en el cual se regulan por primera vez de manera especial las marcas de fábrica.

De acuerdo con el Título Segundo del Libro Cuarto titulado De la Propiedad Mercantil, se reglamentan las marcas de fábrica disponiendo en forma clara y precisa que todo fabricante tiene el derecho de poner a sus

---

(17) Según el artículo 124 del Código Penal de 1871, el arresto mayor durará de uno a once meses; y cuando por la acumulación de dos penas exceda de ese tiempo se convertirá en prisión; y conforme al artículo 112 de dicho Código, se considera multa de segunda clase la sanción pecuniaria de diez y seis (sic) pesos a mil.

(18) DUBLAN y LOZANO, Ob. Cit., pág. 571 y sigs.

productos para distinguirlos de otros, una marca especial; Así también se indica que esta puede constituirse por el nombre del fabricante, o el de su razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fabricación, o en iniciales, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases (art. 1418); se impone la necesidad de estampar las marcas precisamente en los productos o mercancías; y en aquellos en que esto no sea posible, bastará que estén en la cubierta o envase, de tal manera que el objeto que encierren no pueda extraerse sin desgarrar la cubierta en que está la marca (art. 1420).

Ahora bien, por lo que hace a nuestro tema, en este ordenamiento se establece que para adquirir la propiedad de una marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento; y esta concederá la propiedad siempre que la misma marca no se use o haya sido adoptada por otra persona, o no sea de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos (arts. 1421 y 1422). Estableciéndose que la falsificación de marcas produce en el ramo mercantil la acción de daños y perjuicios, además de las penas que señalare el Código respectivo (art. 1423).

Con el objeto de salvaguardar la propiedad de las marcas de sus legítimos titulares, en el Título Cuarto del Código en comento, específicamente en su artículo 1441 se establecen los casos en los cuales existe usurpación de marcas siendo los siguientes:

- 1.- Cuando se use una marca enteramente igual a otra;

2.- Cuando resulta gran analogía, porque las palabras mas importantes de una marca se repiten en otra, aunque esta anuncie un propietario diferente;

3.- Cuando la nueva marca se redacta de manera que pueda confundirse con la otra;

4.- Cuando las diferencias sean puramente gramaticales; y

5.- Cuando consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean éstos tan parecidos que produzcan confusión.

#### 1.3.6. Código de Comercio de 1889.

La promulgación de este nuevo Código de Comercio, vigente desde el 10. de enero de 1890, no obstante derogar las leyes mercantiles preexistentes, conservó la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los títulos de marcas de fábrica (art. 21 frac. XIII), estableciéndose asimismo como sanción por la falta de registro, que los documentos no podrian surtir efectos contra tercero. Esta obligación quedó sin efecto al entrar en vigor las Leyes de Patentes y Marcas de 1903.

Por lo que respecta a nuestra materia, en este ordenamiento legal no se incluyen disposiciones que regulen de una manera especial a las marcas, toda vez que al mismo tiempo entraron en vigor este Código y la Ley de Marcas de Fábrica de 1889. (19)

---

(19) NAVA Negrete Justo, Ob. Cit., págs. 48 y 49.

#### **1.4. LEGISLACION ESPECIFICA SOBRE LAS MARCAS Y SU CONFUSION EN EL DERECHO MEXICANO.**

Después de haber reseñado brevemente la evolución legislativa de la Propiedad Industrial, y en particular de la marca en el sistema jurídico mexicano, a continuación llevaremos a cabo un análisis sucinto de la evolución legislativa que se da de manera específica en el derecho mexicano sobre la marca, particularmente sobre la confusión de las mismas, haciendo referencia a las Leyes más importantes que sobre este semblante se han dado, hasta llegar a la vigente Ley que rige la materia.

##### **1.4.1. Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.**

Este ordenamiento legal, que llega a ser el primero que de forma directa y específica viene a regular los derechos en materia de marcas, fue promulgado bajo la presidencia del General Porfirio Díaz y entró en vigor el 10. de enero de 1890.

Esta Ley está integrada por 19 artículos y dos transitorios y aún y cuando su nombre oficial es el de Ley de Marcas de Fábrica, ello no significa que se excluya la reglamentación de las comerciales, pues los textos que fueron estudiados anteriormente aluden a estos derechos. Se introducen importantes disposiciones que por su contenido reflejan un serio empeño para garantizar, no solo el interés del productor, sino también el interés general, siendo las principales notas características las que a continuación se señalan:

Se establece que no podrán considerarse como marca la forma, color, locuciones o designaciones que no

constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto, rechazándose también como constitutivo de marca el signo que sea contrario a la moral (art. 3o.).

Solo puede pretender adquirir la propiedad de una marca el primero que hubiese hecho uso de ella legalmente (art. 8).

La adquisición de la propiedad exclusiva de una marca se obtiene en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, respecto de que el interesado se ha reservado sus derechos.

Dicha declaración se hacía sin examen previo, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de los derechos adquiridos por un tercero, quien podría presentar oposición al registro dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la solicitud, y no se procederá al registro hasta haberse determinado por la autoridad judicial quien tiene mayor derecho sobre la marca en disputa (art. 10).

Por lo que hace a la confusión de marcas la Ley en comento dispone que hay falsificación de marcas de fábrica:

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

2.- Cuando 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 (art.16).

Los delitos de falsificación de marcas de fábrica quedan sujetos a las penas que señala el Código respectivo, produciendo además la acción de daños y perjuicios (art. 18).

Esta Ley fue un verdadero ensayo de legislación sobre marcas, impuesto por las exigencias del progreso industrial en esa época, observándose problemas no previstos que invitaron a la doctrina a reflexionar y criticarla, teniendo entre estos comentarios el del Lic. Fernando Vega que nos dice que "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 el derecho de propiedad, porque fluctuando entre dos sistemas, el que da al registro el carácter declarativo de ellas y el que lo 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". (20)

Aún y cuando esta Ley no hace referencia alguna a la no registrabilidad de dos marcas semejantes en grado de confusión, se puede decir que la misma protegía a los comerciantes de la falsificación de marcas constituidas por el uso de marcas idénticas o de aquellas susceptibles de

---

(20) Citado por RANGEL Medina, Ob. Cit., pág. 23.

confusión a otra legalmente registrada, pero únicamente previa declaración y registro de la marca.

**1.4.2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.**

Esta Ley que entró en vigor el 10. de octubre de 1903 (21), define a la marca como el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia (art. 10.).

Se estipula que para obtener el derecho exclusivo para el uso de una marca, es necesario registrarla en la Oficina de Patentes y Marcas (art. 2). Esta Dependencia fue creada especialmente para tramitar y efectuar el registro de las marcas, tal como existe en la actualidad, mediante la solicitud respectiva (art. 3), pudiendo registrar la marca todo mexicano o extranjero (art. 4).

Este ordenamiento ofrece una serie de adelantos en relación a las anteriores leyes, como pueden ser: la protección de nombres y avisos comerciales (arts. 73 a 84), signos distintivos de la Hacienda mercantil que guardan estrecho vínculo con las marcas.

Otra aportación positiva que tuvo esta Ley es que consigna de manera expresa la prohibición para registro como marca de aquellos signos que no reúnan los requisitos de capacidad distintiva, como los nombres o denominaciones genéricas. Tampoco podrán registrarse los

---

(21) Diario Oficial de la Federación de 2 de septiembre de 1903.

signos que no satisfagan el requisito de licitud de las marcas, como son los contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y lo que tienda a ridiculizar, ideas, personas u objetos dignos de consideración, etc. (art. 5).

Se reconoce la prioridad de las marcas cuyo registro se pida en México, dentro de los cuatro meses de haber sido pedido en otro país, siempre que haya reciprocidad en tal respecto para los ciudadanos mexicanos (art. 8). Además se implanta la obligación que tienen los fabricantes, agricultores y comerciantes, de indicar ostensiblemente que sus marcas están registradas (art. 9).

Se sigue adoptando, como lo hacía la derogada Ley de 1889, el sistema conforme al cual el registro se hace sin ningún examen de novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero, limitándose la Oficina de Patentes y Marcas a la práctica de una examen puramente administrativo de los documentos que se presentaran (art. 10).

Por lo que hace al registro de dos marcas semejantes en grado de confusión, este ordenamiento como ya se dijo anteriormente, no prevee 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 con antelación, simplemente si se invaden derechos de algún tercero, éste deberá ejercitar las acciones correspondientes para impugnar dicho registro.

En base a este estatuto especial se derogan los artículos 700, 701, 702 y 708 del Código Penal del Distrito Federal, por lo que se refiere a su

aplicabilidad a los delitos de marcas de que habla la presente Ley, atento a las detalladas reglas que contiene por uso ilegal o falsificación de una marca (art. 18), venta de mercancía marcada ilegalmente (art. 19) por inducir al público en error (art. 20), por usar marcas en las que se hagan indicaciones falsas (art. 23), entre otros.

Otra innovación digna de aludir es la relativa al 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, en los casos en que los interesados no estuvieren conformes (arts. 39 al 46).

Se establece que la duración del registro de una marca será indefinida, pero tendrá que renovarse dicho registro cada veinte años.

#### **1.4.3. Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928. (22)**

En cuanto a las innovaciones que trae aparejada la promulgación de esta Ley con respecto a la derogada de 25 de agosto de 1903, encontramos las siguientes:

Por lo que hace al modo de adquirir el derecho sobre las marcas, se adopta el sistema mixto, atributivo-declarativo, ésto es, además de otorgar el derecho de uso exclusivo de una marca mediante su registro, en el Departamento de Propiedad Industrial, también se reconocen los derechos adquiridos por un usuario extraregistroal, siempre y cuando haya explotado dicha marca con más de tres

---

(22) Diario Oficial de la Federación, de 27 de julio de 1928.

años de anterioridad a la fecha legal del mencionado registro (arts. 4, 5, 6 y 39 fracs. II y III).

Mediante este Estatuto se faculta por primera vez al Estado para declarar, cuando lo estime oportuno, el uso obligatorio de las marcas para aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas (art. 3).

Entre los signos no registrables como marcas se incluyen: los envases del dominio público o de uso común; las marcas que puedan confundirse con otras anteriormente registradas; las que puedan inducir al público en error sobre la procedencia de las mercancías y los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, salvo que se trate de lugares de propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario (art. 7 fracs. II, VIII, IX y X).

Es en esta Ley donde se dan por primera vez los lineamientos esenciales para dirimir la confusión, al establecer que no es registrable como marca, una que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse, situación que como mas adelante se verá perduró hasta la derogación de la Ley de Inventiones y Marcas de 10 de febrero de 1976.

Como otra novedad tenemos que se estableció el examen de novedad como requisito previo para el registro de una marca, Así como el procedimiento de oposición de los terceros que se consideren afectados (arts. 14, 17, 18 y 23).

Se previene que los interesados de común acuerdo, podían someterse a la resolución de una Junta Arbitral para decidir acerca de la semejanza entre la marca presentada a registro y las señaladas como anterioridades acordando que sería inapelable el fallo de los árbitros, el cual serviría de base a la Oficina de la Propiedad Industrial para admitir o rechazar la marca solicitada (art. 21).

También se introdujo el derecho de solicitar exámenes extraordinarios de novedad de las marcas, a solicitud de persona interesada o por orden de autoridad judicial y si del resultado del examen no se encontrare semejanza con otra anterior, no se podría intentar ya la acción penal ni el aseguramiento de la mercancía amparada con 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 (arts. 36, 37 y 38).

Se consignaron de una manera específica y limitativa las causas por las cuales el registro de una marca es nulo; conservándose la regla general que aparecía en la Ley anterior, según la cual, la nulidad es procedente cuando el registro se haya realizado en contravención a las disposiciones de esta Ley, o de las que estuvieren vigentes en la época de su registro (art. 39 frac. I).

Se contempla que para la persecución de los delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, se necesita como requisito previo al ejercicio de las acciones, una declaración administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial (arts. 59 y 83).

Al igual que en la Ley anterior, este ordenamiento concede a los interesados que no estuvieren conformes con las diversas resoluciones administrativas del multicitado Departamento, el derecho de ejercitar el procedimiento para obtener ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México, la revocación de las referidas resoluciones administrativas (arts. 65 a 72).

En la Ley que se comenta se amplía el término para solicitar el derecho de prioridad a seis meses, ya que en la Ley anterior este término era de cuatro meses (art. 25).

Por lo que hace a los efectos del registro de una marca se estableció que durará veinte años, contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud, y demás documentos relativos en el multicitado Departamento; pero este plazo sería renovable indefinidamente por periodos de diez años (art. 24).

#### 1.4.4. Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

Esta Ley de la Propiedad Industrial fue promulgada el 31 de diciembre de 1942 y empezó su vigencia a partir del 1o. de enero de 1943 (23), tiene relevancia esta Ley desde el punto de vista formal, en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, a marcas, a nombres comerciales y a la competencia desleal.

---

(23) Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942.

De los preceptos legales mas sobresalientes que fueron plasmados en esta Ley, referentes a la materia que nos ocupa y en relación con la anterior, se encuentran los siguientes:

Por lo que se refiere a la definición de la marca, adquisición del derecho a la marca y lo que puede constituir una marca, los artículos 96, 99, 100 y 200 de la Ley, son casi idénticos a los artículos correspondientes de la Ley de 1928 (sistema atributivo-declarativo).

Se establece la prohibición del registro como marca de las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos o gentilicios; 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 (art. 105 fracs. IV y V).

Se prohíbe el registro como marca de palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse a productos que solamente se elaboren en México, o en cualquier otro país de habla española, para evitar que se induzca a error al público sobre la procedencia de los productos marcados, con perjuicio también de la industria del país (art. 105 frac. XI).

Asimismo se consagran reglas mas estrictas para impedir que se registren marcas que engañen al público sobre la procedencia de los artículos, o que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los productos amparados (art. 105 fracs. XII y XIII).

Se reduce a 10 años el plazo de vigencia de las marcas, siendo renovable de manera indefinida por periodos de diez años (art. 132).

Se incluyen diversas disposiciones relativas a la autonomía de los derechos que confiere el registro de las marcas (arts. 107 a 110) y, además, otras reglas que permiten a los propietarios hacer nuevos registros en que introduzcan modificaciones a los que hubiesen hecho anteriormente (art. 140), estableciendo normas que impiden que se desvirtúe el sistema de exclusividad de uso de las marcas por razones de orden público, para evitar que pierdan su carácter distintivo de los productos que amparen, denotativo también de su procedencia, ya que el público tiene interés en que, una vez conocida la calidad de los artículos o productos que se fabrican o venden al amparo de una marca determinada, pueda adquirirlos posteriormente, sin necesidad de detenido examen y sin riesgos de confusión (arts. 151 a 154). Por el mismo motivo, se reglamenta el empleo de las marcas por usuarios registrados (arts. 158 a 167).

Se instituyen reglas sobre caducidad de marcas registradas durante la vigencia de las leyes de 1889 y 1903, que no sean renovadas dentro del plazo de cinco años que al efecto concede, para dar fin a la confusión que origina el hecho de que conserven su vigencia marcas que no se renuevan (arts. 156, 157, 171 y 181).

Igualmente se establecen disposiciones que tienden a impedir que los industriales o comerciantes que empleen marcas, registradas o no, en artículos elaborados en el país, traten de darles apariencia extranjera, lo que resulta en perjuicio de la economía, ya que artículos mexicanos de buena calidad se hacen pasar como extranjeros en

detrimento del público y del prestigio de la industria nacional (arts. 148, 149, 150, 258 y 262, fine); asimismo, se establecen sanciones para quienes no acaten las disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda "Hecho en México", en todos aquellos artículos de fabricación nacional que ostenten marcas, registradas o no (art. 261).

Por lo que hace a la transmisión de los derechos que confiere el registro de las marcas se consignan también diversas reglas para evitar que se disponga de ellas en forma tal, que llegue a existir multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes en grado tal que se confundan, lo cual puede inducir a error al público consumidor (art. 176, fine, a 182).

Se establecen normas reguladoras del procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad, de extinción por falta de uso, de falsificación, imitación y uso ilegal de marcas, así como de existencia de confusión de servicios, productos o establecimientos entre competidores. Para tal efecto, se indican los requisitos que deben reunir las solicitudes de declaraciones administrativas citadas (arts. 229 y 231); también se reglamenta la notificación de la demanda respectiva, la oportunidad para que el propietario de la marca registrada o el presunto falsificador, imitador, usuario ilegal, o desleal competidor formule su defensa por escrito y presente pruebas (art. 230).

Se prevé la posibilidad de que la nulidad de un registro de marca sea declarada de oficio, por la Secretaría de Economía, señalándose igualmente para tal hipótesis el procedimiento específico en el que, como acontece con el instaurado a petición de parte, se dan a los interesados las oportunidades que la Constitución exige en

todo procedimiento que culmina con decisiones que afectan derechos adquiridos (art. 231). Finalmente, respetando las normas generales fijadas por el artículo 16 Constitucional, se indican las características que debe satisfacer la resolución administrativa que corresponda (art. 233).

Se elimina el procedimiento para obtener las revocaciones de las resoluciones administrativas antes mencionadas, que la Ley de 1928 establecía en el sentido de que los interesados inconformes con dichas determinaciones administrativas podrían ocurrir ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México en un juicio especial de oposición o revocatorio federal.

En consecuencia, al no consignar la nueva Ley medio alguno de impugnación de sus resoluciones, dictadas éstas, la revisión de su legalidad es de la competencia de los mismos Jueces de Distrito, pero se realiza a través del juicio de amparo.

Aún cuando en la exposición de motivos se explica que el procedimiento relativo al juicio especial de revocación se suprime, con el objeto de lograr que se resuelvan en forma más expedita las controversias entre los particulares y la administración, la verdad es que el juicio de garantías, que substituyó al federal de revocación, en nada ha acelerado la decisión firme de tales contiendas. Quizás los particulares han abusado del amparo, mas, por otra parte, debe también reconocerse que no siempre resultan arbitrarias las resoluciones administrativas que en materia de marcas se pronuncian afectando derechos legítimamente adquiridos. (24)

---

(24) RANGEL Medina David, Ob. Cit., pags. 46 y 47.

Sobre el problema de la semejanza de las marcas y el procedimiento o reglas a seguir para dilucidarlo, esta Ley mantiene los mismos principios que la Ley anterior, por lo que no hay modificación sustancial alguna al respecto; pues dicha Ley dispone que no podrá ser registrable como marca, aquella 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 registrarse:

1.- Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente, solicitada para los mismos artículos.

2.- Aquella que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos artículos, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, salvo que la marca sea solicitada por el propietario de la marca anterior con la cual puede confundirse.

3.- La que tenga semejanza dudosa o indeterminada con otra marca anterior vigente aplicada a los mismos artículos, salvo que el solicitante sea el dueño de la marca anterior con la cual existe semejanza dudosa (art.105 frac. XIV).

#### 1.4.5. Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Este ordenamiento jurídico fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976 y entró en vigor al día siguiente de su publicación (art. Primero Transitorio).

Cabe hacer notar que las subsecuentes innovaciones a que se hará mención, tan solo se establecen en relación directa con la Ley de Propiedad Industrial, aún cuando de manera general, también representan novedad con relación a las demás leyes que han estado vigentes desde la de 1820.

Fueron varias las innovaciones contenidas en esta Ley, pudiendo encontrarse como las mas importantes, la consistente en la nueva orientación de contenido social que encierra y que trata de destruir los esquemas de colonialismo propiciados al amparo de la ley anterior; dotando al Estado Mexicano de instrumentos juridicos para permitir el uso de una marca cuando lo reclame el interés público y el titular de la misma se niegue a concederlo, así como otras innovaciones que a continuación se describirán.

En este orden de ideas, se incluye como novedad la concesión por causa de utilidad pública, y mediante el pago de una regalía, de una licencia para la utilización de una marca por parte de la Secretaría de Industria y Comercio y siendo ella misma quien previa audiencia de las partes, fijará la regalía que corresponda al titular de la marca (art. 132).

Cabe aclarar que durante todo el tiempo que estuvo vigente esta Ley (del 11 de febrero de 1976 al 26 de junio de 1991), la entonces Secretaría de Industria y Comercio, y posteriormente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (actualmente), no aplicaron en ningún caso lo previsto por el citado precepto legal.

En el artículo 116 se establece la facultad para la Secretaría de Industria y Comercio, para

establecer mediante declaratoria, previa audiencia de los interesados, que se amparen por una sola marca los productos elaborados o los servicios prestados para un mismo fin por un mismo titular, que en uno y otro caso sean sustancialmente iguales, esto es, que solo difieran en características accidentales (mediante esta disposición se prohíben o suprimen las llamadas marcas subordinadas).

También se establece como facultad para la Secretaría de Industria y Comercio, por razones de interés público, la facultad de prohibir el uso de marcas, registradas o no, en determinado producto de cualquier rama de la actividad económica (art. 125).

Esta medida tiende a proteger al público consumidor, ya que la prohibición aludida anteriormente se encuentra referida para aquellos productos que han sido motivo de especulación en el mercado interno o externo, principalmente, de aquellos que son considerados básicos para la subsistencia de la colectividad, por lo que a los fabricantes que se encuentren en este supuesto se les obliga a que vendan, amparados bajo un nombre genérico dichos productos.

Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Define las primeras como aquellas constituidas por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma clase o especie. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie (art. 87).

La Ley de la Propiedad Industrial solo reconocía las marcas de productos, mas no las de servicios,

siendo la Ley de 76 donde ya se regulan de una manera expresa a estas últimas.

Se establece que el registro de las marcas es obligatorio, pues el derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Industria y Comercio y no por el simple uso (art. 88).

En este ordenamiento se establece con un criterio mas técnico cuales son los signos o medios materiales que pueden constituir una marca, y se introducen nuevas prohibiciones para registrar un signo marcario.

Se exige el uso efectivo de la marca para la conservación de los derechos derivados de su registro, y se establece que si no se comprueba dicho uso dentro de los tres años siguientes a su registro o cuando se efectuó la renovación se extinguirá (arts. 117 y 140).

La inclusión de esta obligación, se debe a la pretensión del Estado de evitar la proliferación de registros marcarios que no se utilizan, por lo que se suprimió la renovación por no uso de la marca, toda vez que era un medio que propiciaba la especulación y la negociación de marcas.

Esta Ley no solo introdujo el uso obligatorio de la marca, sino aún mas, indicó que debía entenderse por ese uso; señalando que se entenderá por uso efectivo de la marca, la comercialización del producto o servicio que protege, en volúmenes y condiciones que corresponden a una efectiva explotación comercial en territorio nacional, a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio (art. 118).

Se pueden notar las excesivas facultades concedidas a la Secretaría en esta materia, lo que corrobora entre otras razones que la comprobación de uso de una marca se encuentra revestida de un estricto y exagerado control; así también la exigencia en torno a la comercialización objetivizada mediante la introducción del artículo o servicio que ampara la marca en el mercado.

Otra innovación, es la contenida en los artículos 127 y 128, calificados de cruciales por la prensa internacional, ya que establecen la obligación de vincular marcas extranjeras con marcas nacionales.

Al respecto se estipula que toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, que se destine a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originalmente registrada en México. Debiéndose usar ambas marcas de manera igualmente ostensible (art. 127).

Se dispone también que los actos, convenios o contratos que se realicen o celebren con motivo de la concesión del uso oneroso o gratuito de una marca originariamente registrada en el extranjero o cuyo titular sea una persona física o moral extranjera, deberán contener la obligación de que dicha marca se encuentre vinculada a una marca originariamente registrada en México y que sea propiedad del licenciatario. Si no se cumple con dicha obligación el acto, convenio o contrato quedará sin efecto y su inscripción será cancelada (art. 128).

Inicialmente para la aplicación de las obligaciones consignadas en los artículos 127 y 128 de esta

Ley, se concedió un término de dos años contados a partir de la fecha de que entrara en vigor, consignándose ésto en su artículo Decimo Segundo Transitorio, y por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978 se reformó dicho transitorio, otorgándose a la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, la facultad de conceder ampliaciones anuales en lo general o por sectores, para el cumplimiento de las referidas obligaciones, y a partir de entonces se fueron dando prórrogas anuales sucesivas sin que hasta la fecha de abrogación de esta ley (27 de junio de 1991), se haya llevado a la práctica la aplicación de los citados ordenamientos legales.

Otra innovación que se introduce en esta Ley, como un caso de extinción de la marca es que, cuando el titular de la marca registrada, ha provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica la que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, la misma haya perdido su significación distintiva, como medio de identificar el correlativo producto o servicio a que se aplique (art. 149).

Así también se tiene como novedad en la Ley en comento, la cancelación de oficio de la marca. La Secretaría de Industria y Comercio podrá cancelar el registro de una marca cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado con la marca, en detrimento del público o de la economía del país (art. 150).

Por lo que hace al tema del presente trabajo que es la problemática de la identidad o semejanza de

una marca en relación a otras marcas anteriores, esta cuestión se encuentra debidamente regulada en la Ley de Invenciones y Marcas al establecer en su artículo 91 que no son registrables como marca:

"XVII. Una marca que sea idéntica a otra anteriormente registrada y vigente, para amparar los mismos productos o servicios, aun 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."

En este sentido esta Ley no cambia; pero como las anteriores, no contiene normas suficientemente específicas que establezca principios que se deban de observar para dilucidar sobre la semejanza o parecido entre marcas, pues únicamente se hace alusión a que, para decidir sobre la semejanza de una marca, ésta debe tomarse en su conjunto o conforme a los elementos que hayan sido reservados, reglas que no son suficientes para resolver un problema de esta magnitud.

Por consiguiente, esta cuestión era exclusivamente de la calificación subjetiva que realizara la autoridad administrativa, en el examen de novedad correspondiente, y en todo caso, este problema era resuelto por la autoridad Judicial Federal en base a la interpretación que de la fracción XVIII del artículo 91 realizaba, o

apoyándose en las Tesis Jurisprudenciales que al respecto se han emitido.

#### 1.4.6. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.

Esta es la actual y vigente Ley que regula la materia de marcas, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, entrando en vigor al día siguiente de su publicación (art. Primero Transitorio).

A continuación se exponen las innovaciones mas relevantes que presenta esta Ley en comparación con la derogada Ley de Invenciones y Marcas.

Primeramente diremos que esta Ley define a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado (art. 88).

Entre sus innovaciones, limita el uso de la marca para los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, y no para todas las personas, imponiendo también la necesidad de registrarla para obtener el derecho a su uso exclusivo (art. 87).

Este Ordenamiento legal señala de una manera específica que pueden constituir una marca las formas tridimensionales, pues en la Ley que le antecede solo se hacia alusión implícita a estas formas en las prohibiciones de registro como marca (art. 89 frac. II).

En cuanto a las prohibiciones de las denominaciones, figuras o formas tridimensionales para constituir un registro marcario, esta Ley las enumera de una forma mas concreta y especifica, adicionando en su caso a determinadas prohibiciones que señalaban sólo denominaciones, signos o figuras, las formas tridimensionales.

Aumenta como prohibición de registro como marca, a las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresen de manera dinámica, aún cuando sean visibles (art. 90 frac. I).

Establece la Ley que el registro de una marca no producirá efecto alguno contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional 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, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta (art. 92 frac. I). Ahora ya no se señala término alguno mínimo para que dicho tercero haya empezado a usar la marca en cuestión, sólo que ese uso se haya hecho de manera ininterrumpida.

Se tiene como innovación, que los efectos del registro tampoco producirán efecto alguno contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiere sido introducido de manera lícita en el comercio por el titular de la marca registrada, o por el licenciatario (art. 92 frac. II).

Se amplía la vigencia del registro de una marca, la cual será de diez años, contados a partir de la

fecha de presentación de la solicitud, siendo renovables por periodos de la misma duración (art. 95).

Otra innovación que presenta esta Ley, es que ya reglamenta expresamente en un capítulo por separado a las marcas colectivas, dado que éstas anteriormente carecían de regulación por parte de la Ley de la materia (Capítulo II)

Se estipula que podrán solicitar el registro de una marca colectiva las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones (art. 96).

El uso de la marca colectiva queda reservado a los miembros de la asociación, y se prohíbe su transmisión a terceras personas. Rigiéndose en lo que no haya disposición especial, por lo dispuesto en esta Ley para las marcas (art. 97).

Una innovación más que presenta esta Ley se refiere a que la marca podrá ser usada tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren sus características esenciales (art. 128).

Por lo que se permite ya el uso de la marca en forma diferente a la que se registró, condicionándose a que no sean sustanciales esas modificaciones, ésto para poder apreciarla como originalmente se registró y para que en determinado momento no puedan llegar a confundirse con otras marcas semejantes en perjuicio de otros legítimos titulares de derechos adquiridos y del público consumidor.

En base a esta Ley no resulta ya necesario e indispensable que se compruebe el uso de la marca, pues se establece que la renovación del registro de una marca solo procederá si el interesado cubre los derechos correspondientes y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, su uso en los productos o servicios a que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo de 3 años o mayor, hecho por virtud del cual se elimina la comprobación que se debía hacer de una marca (art. 134).

En el caso de la transmisión de derechos, de conformidad con esta Ley se obliga al usuario de una marca a vender los productos o prestar los servicios de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Por otra parte, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario (art. 139).

Con lo anterior se trata de proteger al público consumidor en cuanto a que la calidad de los productos fabricados o servicios prestados sean iguales a la calidad del titular de la marca registrada (licenciante), en aras de evitarse una defraudación al comprarlos o usar el servicio de que se trate al pensar que son de la misma calidad de la que se conoce.

Por lo que hace al tema principal de este trabajo, consistente en la confusión de dos marcas semejantes, esta Ley estipula que no será susceptible de registrarse una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, se establece una excepción a este principio cuando la solicitud

es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares (art. 90 frac. XVI).

En la abrogada Ley de Invenciones y Marcas existía la prohibición de registrar una marca que fuera idéntica a otra, anteriormente registrada y vigente, para amparar los mismos productos y servicios aún cuando fuese solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste; situación que en la actualidad deja de ser un impedimento, pues así lo estipula la vigente Ley, pero sólo para el caso de que sea el propio titular quien solicite el registro para aplicarla a productos o servicios similares, mas no para productos o servicios que sean diferentes.

Ahora bien, por lo que hace a las reglas tendientes a dilucidar el problema que muy a menudo se presenta en la práctica, y que es el punto toral del presente trabajo, referente a la semejanza de dos marcas en grado de confusión, al respecto, esta Ley es omisa en cuanto a señalar las reglas o lineamientos que se deben seguir para poder resolver en forma objetiva sobre este asunto, es más, con la expedición de este ordenamiento legal se suprime lo que se había avanzado al respecto sobre este tema.

En efecto, anteriormente la autoridad administrativa competente, se apoyaba o se tenía que apoyar primordialmente en lo que estipulaba la Ley de la materia para resolver el conflicto de dos marcas semejantes, señalando al respecto la Ley de Invenciones y Marcas, que la marca debería ser tomada en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados. Por lo que al ser omisa la vigente Ley en consagrar parámetros o lineamientos básicos para dirimir el asunto en comento, se le conceden tácitamente

mas amplias facultades a la autoridad competente para aplicar su criterio al resolver sobre esta cuestión; y en su caso a la autoridad judicial, y si tomamos en cuenta que, si a la luz de la abrogada ley fueron emitidas por parte de la autoridad administrativa innumerables resoluciones que vienen a ser contradictorias unas con otras, en casos análogos, al llegar a aplicarse la vigente Ley que suprime los lineamientos básicos referentes a solucionar el problema en cuestión, se pueden dar aun mas resoluciones arbitrarias que las emitadas anteriormente.

De lo anteriormente expuesto se puede deducir claramente que el Legislador al elaborar y aprobar la Ley en comento, en vez de haber tratado de instaurar mas reglas o lineamientos para la solución de cualquier controversia referente a la semejanza de las marcas en grado de confusión, y en aras de que las resoluciones fueran mas objetivas y acordes con la realidad, lo que hace es eliminar de la Ley la regla que había al respecto, dándole mas atribuciones a la autoridad administrativa para resolver esta cuestión que resulta muy problemática en la práctica, siendo por lo que, en este tema la Legislación que regula la materia va a la deriva, si se hace la comparación con las leyes anteriores, con el consiguiente perjuicio para los legítimos titulares de marcas registradas y del público consumidor que se ve engañado con marcas apócrifas.

## CAPITULO 2.- LA MARCA EN GENERAL.

### 2.1. CONCEPTO DE MARCA.

Para tener una idea mas clara del tema principal a tratar, daremos el concepto literal de la marca, así como la definición que nos da al respecto la Ley de la materia, y por ultimo, lo que nos dice la doctrina sobre este vocablo, siendo que por lo reducido de este trabajo sólo haremos mención a algunos autores.

Ahora bien, para evitar ser tan redundantes en la exposición que se tratará a lo largo del presente trabajo, se deberá entender por:

1.- Ley, a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. (1)

2.- Reglamento, al Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. (2)

3.- Secretaría, a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

4.- Autoridad o Autoridad Administrativa a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

#### 2.1.1. Definición Literal o Nominal.

El Diccionario de la Lengua Española, en una de sus acepciones nos dice que la marca es aquella "señal

- 
- (1) Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1991.  
 (2) Idem., 30 de agosto de 1988. Se hace referencia a este Reglamento porque aún no se expide el Reglamento de la vigente Ley.

hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar su calidad, peso o tamaño." (3)

Por otro lado, el Diccionario Jurídico Mexicano define a la marca como una "señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa, un animal o una persona, por ejemplo en un esclavo, para distinguirlo o saber a quien pertenece." (4)

Las definiciones anteriormente reproducidas nos dan una idea mas o menos clara de los que es una marca, conviniendo en que es una señal que sirve para distinguir alguna cosa de otra; sin embargo, no podemos quedarnos con la definición nominal, ya que por una parte resulta demasiado amplia y por la otra demasiado restringida, y en consecuencia esta definición no corresponde a la Institución de las marcas contemplada en el derecho, situación que quedará mas clara con las diferentes definiciones que se darán a continuación.

#### 2.1.2. Definición Legal.

La Ley en su artículo 88 define la marca señalando que "se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

---

(3) Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 20a. ed., Edit. Espasa Calpe, Madrid, 1984, pág. 873.

(4) Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Edit. Porrúa, México, 1985, T. VI, pág. 143.

La definición que da la Ley respecto a la marca, tanto de productos como de servicios, atiende principalmente a las finalidades de la misma, como mas adelantes nos daremos cuenta al realizar el análisis de la función que tiene todo signo marcarío, así también nos señala que el lugar donde se debe cumplir con dicha finalidad es en el mercado.

Al hacer un análisis de la definición que señala la Ley, se advierte que la misma es bastante clara; pero se le otorga únicamente la función de individualizar a los productos o servicios, o sea, una función de identificación, por lo que se puede deducir que resulta incompleta la conceptualización que la Ley nos da al respecto, pues no es la única función que debe tener o cumplir la misma.

### 2.1.3. Definición Doctrinal.

Desde el punto de vista doctrinario existen infinidad de definiciones de la marca. Como no es el propósito de este trabajo profundizar en las polémicas teóricas que se dan en este ámbito, basta con señalar como lo hace el Doctor Rangel Medina, que hay cuatro corrientes al respecto, que son: "la que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, enfoca la esencia de la marca en función de la clientela." (5)

---

(5) RANGEL Medina David, "Tratado de Derecho Marcarío", Las Marcas Industriales y Comerciales en México, Edit. Libros de México, S.A., México 1960, pág. 154.

Para tener una opinión mas patente sobre lo referido anteriormente, a continuación transcribiremos algunas de las definiciones de la marca elaboradas por autores diversos.

Marca es, desde el punto de vista jurídico, según lo ha expresado Yves Saint Gal un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante), distinguir sus productos o servicios de los de la competencia. La marca constituye 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 un servicio cubierto públicamente con su garantía.

Agrega el autor que, mientras la definición jurídica y clásica pone principalmente el acento sobre el carácter distintivo que presenta la marca para con la clientela y los competidores, la definición económica recurre a un principio mas reciente, el de una constante cualitativa y de una garantía aportada por la marca al público que confía en ella. Ambas definiciones son por otra parte complementarias y no deben ser opuestas la una y la otra. (6)

Baylos Corroza señala que "la marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean

---

(6) YVES Saint-Gal, "Política General de una Empresa para la Protección y Defensa de sus Marcas en el Extranjero", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 15-16, Año VIII, México, enero-diciembre 1970, págs. 74 y 75.

reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identificando un producto o un servicio, considerados en su individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie." (7)

Por su parte Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, definen a la marca como "un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela". (8)

Bernardo Gómez indica que la marca "es el medio adoptado por un productor de satisfactores de necesidades comunes o por quien comercia con ellos, para distinguirlos de otros y evitar confusiones de origen." (9)

Por último, Nava Negrete señala que la marca "es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla." (10)

- 
- (7) BAYLOS Corroza Hermenegildo. "Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal", Edit. Civititas, Madrid, 1978, pág. 838.
  - (8) CARRILLO Ballesteros Jesús y MORALES Casas Francisco, "La Propiedad Industrial", Edit. Themis, Bogotá, 1973, pág. 199.
  - (9) GOMEZ Vega Bernardo, "La Importancia de las Patentes y las Marcas", Edit. Porrúa, México, 1964, pág. 14.
  - (10) NAVA Negrete Justo, "Derecho de las Marcas", Edit. Porrúa, S.A., México, 1985, pág. 147.

Como podemos apreciar, las definiciones anteriormente transcritas son en esencia lo mismo, lo único que cambia o varía es la forma; lo que confirma lo aseverado por C.E. Mascareñas -citado por el Licenciado Nava Negrete- de que "el derecho de los diversos países nos da definiciones de la marca que en realidad no difieren las unas de las otras más que en la forma. No encontramos diferencia esencial. Las diferencias surgen al establecer cuáles son los signos que pueden constituir la marca. Otra diferencia está en los objetos susceptibles de ser distinguidos por la marca, y así el derecho de algunos países acepta como objeto apto el servicio prestado por una empresa, mientras que el derecho de otros países sólo acepta los productos-objetos materiales."  
(11)

#### 2.1.4. Definición Adoptada.

Tomando como base el estudio de las definiciones anteriormente transcritas, se propone definir a la marca como todo signo o medio material que sirve tanto para diferenciar a los productos o servicios entre sí de otros de su misma especie o clase, como para indicar su procedencia, y de esta manera proteger a sus titulares y a los consumidores de confusiones de origen.

La definición propuesta abarca a todos los productos en general y a los servicios; no incita a pensar que el registro de las marcas es exclusivo de los comerciantes, y se les atribuye además las funciones: individualizadora, indicadora del origen o procedencia y la protectora de los intereses legítimos de sus titulares, así

---

(11) NAVA Negrete Justo, Ob. Cit., pág. 146.

como del público consumidor de confusiones acerca del origen del producto o servicio.

## **2.2. TUTELA JURIDICA DE LA MARCA.**

El Estado, en el desempeño de sus funciones administrativas, interviene en el reconocimiento de los derechos de Propiedad Industrial, organiza de modo adecuado la protección jurídica de los mismos y garantiza su ejercicio por parte de sus titulares, resguardando al mismo tiempo, los intereses de la colectividad y los del orden público.

### **2.2.1. Protección que otorga la Ley.**

La marca es propiamente un bien jurídicamente tutelado; esta característica resulta de lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley. En efecto, el registro de un signo ante la Secretaría otorga a su titular un derecho exclusivo a su uso.

La protección que otorga la Ley a la marca se debe primordialmente a dos consideraciones: La primera, para garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia deshonesta y podría decirse que en este caso ampara el esfuerzo humano, ya sea en su aspecto de inventiva o de originalidad, ya sea en el aspecto económico de utilidad que represente. La segunda finalidad consiste en la protección al público consumidor, por cuando que la marca hace distinguir entre productos similares, y permite a dicho consumidor conocer la

procedencia de los artículos que demanda y es una garantía de calidad uniforme.

Podemos decir, al igual que lo hace el Doctor Rangel Medina que la intervención del Estado en la esfera de la Propiedad Industrial tiene las siguientes finalidades específicas:

1.- Verificar el concurso de las condiciones de que dependen el reconocimiento y la protección de los derechos que a los particulares confieren las patentes, las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, y demás signos distintivos.

2.- Decretar la nulidad, la caducidad y la extinción de los actos administrativos correspondientes.

3.- Dar publicidad a los actos que afecten los derechos de propiedad industrial y que requieren de tal formalidad para la seguridad de las relaciones jurídicas frente a terceros, como son los actos relativos a la concesión de las patentes, al registro de las marcas y avisos comerciales, a la exclusividad de los otros signos distintivos, al registro de la transmisión de derechos, etc.

4.- Velar por los intereses de orden público y por los de la colectividad en materia de propiedad industrial, ya sea reprimiendo los actos de competencia desleal, ya poniendo las bases técnicas necesarias para la persecución de los delitos, ya en fin, reprimiendo de manera directa los actos u omisiones que tienden a sorprender o engañar a los consumidores. (12)

---

(12) RANGEL Medina David, Ob. Cit., págs. 108 y 109.

La acción administrativa por parte del Estado para la consecución de los fines aludidos anteriormente, se realiza mediante la institución de Registros de Propiedad Industrial y de procedimientos administrativos especiales, los cuales por su organización, por sus funciones y por el carácter de los funcionarios que en ellos intervienen son de índole administrativa, regulándose por tanto, por los principios y normas del Derecho Administrativo.

#### **2.2.2. Adquisición del Derecho Exclusivo de una marca.**

En nuestro país el derecho exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro ante la Secretaría, cumpliéndose con las formalidades y requisitos que establece la Ley y el Reglamento, sin embargo, dicho registro no producirá efectos contra un tercero que explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando dicho tercero hubiere empezado a usar la marca de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. 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 tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de ésta (arts. 87 y 92 frac. I, Ley).

Según la doctrina, México adoptó en relación a esta cuestión el sistema basado en la prioridad del registro impugnabile durante un plazo determinado y se le conoce también, como el sistema del efecto atributivo diferido o mixto, según este sistema, se combina el derecho nacido por el uso con el derecho nacido por el registro, es

decir, el derecho de la marca se adquiere por su titular mediante su registro, pero se reconoce como prioritario el derecho adquirido por un tercero si prueba que ya usaba dicha marca, de manera ininterrumpida antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta.

Se puede decir que "la legislación mexicana, aunque establece el registro como fuente del derecho exclusivo al uso, reconoce la existencia de un cierto derecho a utilizar una marca, derivado del uso previo del signo marcario en el mercado." (13)

Ahora bien, la finalidad de la tutela, en el caso de las marcas registradas, estriba en el reconocimiento y la protección del derecho de uso exclusivo que deriva del registro como efecto principal, y tiende a impedir que cualquier tercero utilice una marca igual o semejante para amparar productos o servicios idénticos o similares a los que el titular de la marca se reservó al inscribirla en el registro.

De manera indirecta la tutela de la marca registrada impide una competencia desleal, y evita la confusión del público respecto al origen y la calidad de los productos o servicios y respecto a la garantía que el productor, comerciante o prestador de servicios ofrecen en relación a ellos. La prohibición de la concurrencia desleal brinda una protección a la empresa o comerciante frente a los competidores y ofrece la custodia y el amparo del público consumidor.

---

(13) ALVAREZ Soberanis Jaime, "La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica", Edit. Porrúa, S.A., México, 1979, pág. 71.

La tutela que brinda la Ley a las marcas no registradas sólo procurará impedir que mediante maniobras ilícitas o contrarias a las buenas costumbres comerciales, un competidor use la misma marca no registrada, o una semejante, para amparar los mismos productos o servicios o semejantes a los del primitivo usuario de la marca no registrada. (14)

### 2.2.3. Fundamento de la Prohibición de la Semejanza Productora de Confundibilidad.

Lo que constituye la razón de ser de la protección jurídica en materia de signos marcarios es evitar que los valores que ha conseguido incorporar a sus marcas la empresa, el comerciante o el prestador de servicios (el prestigio, el crédito, el nivel de adhesiones, la fama, la credibilidad), puedan ser sustraídos por otro competidor, que se beneficie indebidamente de ellos. Siempre que exista un transvase, una translación de esos valores, de una empresa de un comerciante o un prestador de servicios a otro, sin justo título, hay una lesión del derecho exclusivo de propiedad industrial sobre la marca.

Al derecho le sería indiferente que las marcas de varios comerciantes o prestadores de servicios fuesen idénticas, o se pareciesen o que fueran, por el contrario perfectamente distintas y diferenciadas, sino porque esa identidad o ese parecido pueden originar en el consumidor la idea de que los productos o servicios señalados por todas esas marcas tienen una procedencia común.

La semejanza, e incluso la misma identidad, entre signos marcarios no se encuentran prohibidas

---

(14) BARRERA Graf Jorge, "Tratado de Derecho Mercantil", Edit. Porrúa, S.A., V. I., México, 1957, pág. 323.

por la Ley directamente; lo están en cuanto se constituyen en la causa de que el consumidor incurra en el error de estimar que todos esos productos o servicios proceden de un mismo comerciante o prestador de servicios; por tanto, la confusión entre las marcas sólo tiene relevancia como presupuesto real de una eventual confusión sobre la procedencia de los productos o servicios designados.

De modo que, cuando el parecido o la identidad de la marca se da en concurrencia con una absoluta identidad en la naturaleza de los productos o servicios la razón por la que la Ley quiere evitar la confusión sobre la procedencia, que muy previsiblemente se va a originar, es bien clara: defender al titular de la pérdida directa indebida de una transacción comercial, de un verdadero despojo.

Esto mismo puede suceder cuando se trata de productos o servicios dispares, si las circunstancias especiales que concurren en el caso hacen posible que el consumidor, a pesar de esa diversidad, atribuya erróneamente la misma procedencia a todos.

Concluiremos señalando, en relación al tema que estamos tratando que el uso de marcas semejantes idénticas o evocadoras, constituye una lesión del derecho exclusivo del titular, incluso aunque no se aprecie peligro de confusión sobre la procedencia; en tales casos, el Derecho trata de proteger la propia distintividad de la marca, considerada como señal, la fuerza diferenciadora del signo. Es por ejemplo, el caso de la marca notoriamente conocida.

Es importante mencionar que el usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, sin

el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada, es considerado por la Ley como una infracción administrativa (art. 213, fracción IV).

Al respecto establece el artículo 214 que las infracciones administrativas a esta Ley serán sancionadas con:

"I.- Multa hasta por el importe de diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción.

III.- Clausura temporal hasta por noventa días;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto Administrativo por 36 horas."

Ahora bien, la Ley considera también un delito el continuar usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada, después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme (art. 223, fracción X).

A quien cometa el delito referido se le impondrá una sanción consistente de seis meses a cuatro años de prisión y multa por el importe de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (art. 224).

Ahora bien, la averiguación previa relacionada con los delitos a que se refiere esta Ley la iniciará el Ministerio Público Federal; pero para el ejercicio de la acción penal se requerirá contar con el dictamen técnico que al efecto emita la Secretaría, mismo en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan (art. 225).

### 2.3. REQUISITOS ESENCIALES Y SECUNDARIOS DE LA MARCA.

Las marcas para que tengan condición de tales y puedan cumplir sus funciones, deben atender a la existencia de distintas condiciones. Existen además ciertos principios rectores que sirven de patrón para proteger o rechazar el uso de los signos distintivos de la empresa como es la marca. Rodríguez y Rodríguez recalca la existencia de tres principios rectores: el del orden público, que tiene en cuenta la necesidad de que toda empresa se distinga precisamente de las demás; el de la protección al público, que trata de impedir la confusión del mismo sobre la identidad del titular de una empresa o sobre la calidad de sus productos o servicios y el de la protección del titular de la marca, contra la competencia ilícita. (15)

---

(15) RODRIGUEZ Rodríguez Joaquín, "Curso de Derecho Mercantil", Edit. Porrúa, S.A., 3a. ed., México, 1972, T. I, pág. 417.

La doctrina, en términos generales coincide en la designación y número de los requisitos que la marca debe cumplir; en lo que hay discrepancia es en cuanto al modo de clasificarlos dado que son diversos los criterios para valorar dichas condiciones.

El Doctor Rangel Medina, al hacer la clasificación de los requisitos que debe cumplir la marca, nos dice que la misma debe atender a los atributos inherentes a la marca y las consecuencias jurídicas que trae consigo la falta de uno o más de dichos requisitos, y según la importancia decisiva de cada una de las características del signo marcario para producir su exclusividad, y de donde se obtienen dos grupos de requisitos de la marca, a saber:

1.- Caracteres y condiciones esenciales de validez o de fondo:

- a).- La Marca debe ser distintiva;
- b).- La Marca debe ser especial;
- c).- La Marca debe ser novedosa;
- d).- La Marca debe ser lícita; y
- e).- La Marca debe ser veraz.

2.- Caracteres accidentales, secundarios o de forma.

- a).- El uso de la marca es potestativo;
- b).- Lo innecesario de la adherencia;

c).- La Marca debe ser aparente; y

d).- El carácter individual del signo. (16)

Atendiendo a la transcrita clasificación que nos da el tratadista señalado, a continuación haremos un somero estudio de cada uno de los caracteres que las marcas deben atender para tener la condición de tales.

### 2.3.1. Caracteres y Condiciones Esenciales de Validez o de Fondo.

La marca para poder tener la condición de tal, debe cumplir o tener necesariamente una serie de requisitos, ya que si falta uno de éstos, el signo no constituye propiamente una marca.

#### 2.3.1.1. Distintividad de la marca.

Estamos de acuerdo en señalar, junto con la doctrina, que uno de los principales requisitos de validez que debe reunir toda marca es el distintivo, el cual surge de su propia concepción y funciones, en virtud de que la marca está destinada a identificar un producto o un servicio entre los productos o servicios de los de su misma especie o clase, es decir, que no se confunda con las marcas existentes o con las denominaciones o signos de dominio público y en ello reside su carácter esencial.

---

(16) RANGEL Medina David, Ob. Cit., pág. 184.

La Ley expresamente dispone la capacidad o eficacia distintiva como un requisito indispensable de validez que debe reunir un signo o medio material para constituir una marca, al señalar lo siguiente:

"Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase."

En este sentido, se confirma la función individualizadora que tienen las marcas, sin embargo, cabe hacer notar, que la Ley limita a que los productos o servicios que van a individualizarse o a distinguirse tienen que ser de la misma especie o clase, es decir, únicamente va a amparar los bienes o servicios para los cuales se haya registrado la marca.

Con el requisito de distintividad a que se condiciona la marca, se pretende evitar el uso de una marca idéntica o similar en grado de confusión, para la misma clase de productos o servicios, o similares a los que aquella protega.

Dicho requisito de distintividad se exige para que la marca pueda cumplir con la función individualizadora e indicadora de origen que tiene la misma y, consecuentemente, para la protección del titular del registro marcario contra la competencia ilícita, como para la protección del público consumidor.

Toda vez que nuestro tema guarda íntima relación con el requisito de la marca en estudio, resulta prudente transcribir el reconocimiento expreso que se hace al mismo por los Tribunales Federales y que está contenido en la Tesis Jurisprudencial número 18, visible a fojas 86 y 87 de la Tercera Parte del Informe de Labores de los H. Tribunales Colegiados de Circuito, rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1982, que a la letra expresa lo siguiente:

"MARCAS, LAS MARCAS DEBEN SER SUFICIENTEMENTE DISTINTIVAS PARA PODER DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELACION. PECULIARIDADES DE LAS MARCAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 90 Y 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercaderías; en otras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el comercio o están registradas y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la ley de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91, fracción XVIII, que la

denominación que constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para poder distinguir o identificar los productos o servicios a que se aplique o trate de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase, y que una marca, no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación."

Amparo en revisión 1829/81.- Hardy Spicer Limited.- 15 de marzo de 1982.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

**Precedentes:**

Amparo en revisión 146/81.- Laboratorios Miles de México, S.A.- 7 de septiembre de 1981.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 746/81.- Intercontinental Hotels Corporation.- 7 de septiembre de 1981.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 60/82.- Barco of California.- 15 de marzo de 1982.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1459/79.- Kern Foods, Inc.- 3 de mayo de 1982.- Unanimidad de votos.

En este orden de ideas tenemos que, la utilización de una marca idéntica para amparar los mismos productos o servicios, por alguien quien no es el titular ni el autorizado para usarla, es una usurpación (17), y por lo tanto es considerado y sancionado como delito por la Ley (art. 223). De esta manera se evita que el consumidor sea engañado, sobre todo en cuanto a la procedencia de los productos que adquiere o los servicios que solicita y al titular legítimo contra la competencia desleal.

---

(17) Podemos decir que la usurpación es el uso o ejercicio de un derecho que no le corresponde a quien lo hace valer. En nuestro derecho, el Código Penal para el Distrito Federal utiliza este concepto para tipificar dos delitos, a saber, la usurpación de funciones públicas y de profesiones (art. 250).

### 2.3.1.2. La Marca debe ser especial.

La marca para constituir efectivamente un signo diferenciador o especial, debe llamar la atención de los eventuales clientes consumidores del producto o servicio que ella ampara, esto es, que resulte ser lo suficientemente original para llamar la atención del comprador o solicitante del servicio.

De acuerdo a la doctrina, el concepto de especialidad comprende tres puntos de vista los cuales son los siguientes:

1.- Denota que la marca sea particularmente identificable.

Ya que la marca debe ser el signo individualizador de los productos o servicios, es necesario que sea especial, lo que significa -dice Pouillet- que "su naturaleza ha de ser tal que no se confunda con otra y pueda ser reconocida fácilmente." (18)

2.- Indica que la marca no se un signo de una simplicidad tan elemental que no represente para los compradores un elemento de atracción, o sea, que no logre llamar la atención de los consumidores.

En este caso no son aptos para constituir marcas, los colores ni números aisladamente considerados, ni una figura extremadamente simple como una línea recta.

---

(18) POUILLET Eugene, citado por RANGEL Medina David, Ob. Cit., pág. 190.

3.- Desde otro punto de vista, debe decirse que cada marca se encuentra referida exclusivamente para los productos o servicios respecto de los cuales fue registrada.

De este principio se deduce la regla de que la marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente cualquier producto o servicio, ya que la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos o servicios para los que fue registrada.

Al respecto la Ley, en su artículo 89, fracción I, se refiere expresamente a esta regla al reconocerse que la marca se encuentra referida exclusivamente a productos o servicios determinados.

Sin embargo, este principio no es absoluto, existe una excepción a la regla de la especialidad, entendida ésta en la última acepción expuesta, ya que las marcas de alto renombre o notoriamente conocidas gozan de un tratamiento privilegiado, que les permite que la marca notoria se extienda a artículos que pertenecen a diferente clase de la amparada por dicha marca.

#### **2.3.1.3. La Marca debe ser novedosa.**

La marca debe ser novedosa, pues de no serlo, provocaría confusiones el signo mismo, siendo su finalidad precisamente lo contrario. La novedad es característica esencial de la marca, porque tanto ésta como la especialidad integran el concepto de distinción que la caracteriza.

Esta novedad se refiere, no a su inexistencia en el mundo de la realidad, sino a que no se esté utilizando para productos o servicios de la misma clase. Es una novedad relativa, pues no se hace necesario que la marca sea nueva por sí misma; basta que lo sea en su aplicación, esto es, que no haya sido usada para amparar productos o servicios de otra industria, empresa o establecimiento que sean del mismo género o similares.

La novedad no solo es o debe ser con respecto de otras marcas usadas o registradas, sino con respecto de otros signos distintivos, usados ya en el comercio, ya que la adopción de cualquier otro signo como marca podría dar lugar a una usurpación.

Ahora bien, "la novedad debe juzgarse primeramente en relación a otras marcas y enseguida, en relación a productos iguales o semejantes." (19). Asimismo, la novedad de una marca reviste distinto papel dependiendo si dicha marca haya sido registrada o no.

Tanto la legislación como la doctrina y la jurisprudencia han establecido ciertos principios o reglas que deben ser tomados en consideración para la apreciación de la semejanza o parecido entre marcas, y toda vez que esta cuestión es el tema toral del presente trabajo, será analizado posteriormente.

Respecto al principio de novedad, la Ley consigna expresamente la prohibición de que se admita a registro como marca, aquella que sea idéntica o tan semejante a otra ya registrada o vigente, para amparar los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda

---

(19) BARRERA Graf Jorge, Ob. Cit., pág. 291.

confundirse con la anterior; prohibición que supone por una parte, la identidad o similitud de productos o servicios, y por la otra, la identidad o semejanza entre dos marcas; tanto cuando dicha semejanza sea evidente como cuando sea dudosa (art. 90, frac. XVI).

Por lo que hace a este principio se presenta una excepción que se da cuando la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares (art. 90, frac XVI, in fine).

Así también la Ley establece la prohibición de registrar una marca cuando sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial, aplicado a una empresa o un establecimiento industrial, comercial o de servicios cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, siempre y cuando dicho nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de solicitud de registro o la de uso declarado de la misma. Aquí también se presenta una excepción cuando la solicitud de la marca la presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado (art. 90, frac. XVII).

#### **2.3.1.4. Licitud de la marca.**

En virtud del Estado de Derecho en que vivimos, es indiscutible que uno de los requisitos de validez de los signos distintivos lo es la licitud de la marca, esto es, que no contravenga las disposiciones legales sobre la adopción de signos distintivos, o sea, debe constituirse con

indicaciones y datos que no estén prohibidos por disposiciones del ordenamiento Jurídico aplicable a la materia, ni sean contrarios a la moral y las buenas costumbres.

En este sentido dicho requisito está implícitamente contemplado por la Ley, al disponer que no pueden ser registradas como marca, por afectar al interés público, aquellas denominaciones, figuras o formas tridimensionales que tiendan a engañar a los consumidores mediante falsas indicaciones del origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar (art. 90, frac. XIV).

Así, por razones de orden público fundamentalmente, la Ley consagra la prohibición de registrar como marcas aquellos signos o medios materiales constituidos por los símbolos de la soberanía (Escudos, Banderas, Emblemas, etc.), de cualquier país, Estado, Municipio o División Política similar sin la debida autorización; esto mismo sucede por lo que se refiere a denominaciones, siglas y designación verbal de Organizaciones Internacionales, Gubernamentales, Intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente (art. 90, frac. VII).

Por las mismas razones se comprenden los signos o medios materiales que reproduzcan o imiten sellos oficiales de control y garantía adoptados por una Estado, sin autorización de la autoridad competente o la imitación de monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas (art. 90, frac. VIII).

En cambio, sería ilícitas por lesionar un interés privado, las marcas usurpadas o falsificadas o aquellas que utilizaran otros signos distintivos ajenos, o el nombre civil de una persona, seudónimo, firma y retrato sin el consentimiento de ella o de sus herederos, en su caso (art. 90, frac. XII).

Por último, debemos decir que la licitud debe ser valuada en relación al signo, denominación o forma tridimensional y no al producto o servicio a los cuales distingue, o sea, la validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud o ilicitud del producto o servicio a los cuales ella se aplica.

#### **2.3.1.5. Veracidad de la Marca.**

Este requisito se refiere a que la marca debe ser clara en su expresión y no contener indicaciones contrarias a la verdad, a fin de no producir engaños, ni directa ni indirectamente en el público, sobre el origen y calidad de los productos o servicios o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de dichos productos o servicios.

Este carácter de la marca está íntimamente ligado al anterior, pues la Ley prohíbe estrictamente que con el uso de una marca se tienda a engañar o a inducir a error al público sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios, así como también el que se tienda a originar confusión o error en cuanto a la procedencia de los mismos (art. 90, fracs. X, XI y XIV).

### **2.3.2. Caracteres Accidentales, Secundarios o de Forma.**

Aunque en México no existe algún otro requisito jurídico que deba reunir la marca para ser válida de aquellos ya examinados con anterioridad, haremos referencia a ciertos requisitos de carácter general que la doctrina, Jurisprudencia y Legislación Marcaria de diversos países atribuyen a las marcas; es por esto que a continuación haremos un breve análisis de dichos requisitos.

#### **2.3.2.1. Uso Facultativo o Potestativo.**

En principio, toda persona física o moral (industriales, comerciantes o prestadores de servicios), que ofrece sus mercancías o servicios al público consumidor, es libre de usar o no alguna marca para distinguirlos, o sea, es facultativo el empleo de la marca.

Así lo dispone el artículo 87 de la Ley al señalar que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría; pues es obvio que el término podrán, denota que es libre su uso por parte de algún interesado.

Este carácter tiene excepciones cuando el Estado declara obligatorio el uso de la marca, obligatoriedad que responde generalmente a imperativos de orden público, de seguridad, de salud, de garantía pública y de control; además, su contravención acarrea la imposición de sanciones. Esto no ocurre con las marcas ordinarias, cuya razón de ser y

función son distintos a los de las marcas obligatorias (art. 129).

#### 2.3.2.2. La adherencia de la marca.

Ante el problema de que si la marca debe ir unida directamente al producto, el maestro Rangel Medina opina que el concepto de marca no está subordinado a la exigencia de que sea adherente al producto que ampara o que no pueda separarse de él. (20)

La Ley ha querido establecer una vinculación, una relación entre la marca y el producto o servicio que ella ampara; pero en ningún momento establece expresamente cómo debe aparecer integrada en su forma real. En efecto, no se necesita la aplicación directa, pero si que se refiera en tal forma, que evite cualquier tipo de confusiones.

Por tanto, la característica de la adherencia de la marca es relativa y esto se explica por el hecho de que es materialmente imposible fijar la marca sobre un gran número de productos, tales como: los líquidos, los alfileres, productos metálicos, joyería, etc., y en consecuencia se ha llegado a admitir que la marca se aplique a los envases, cajas o envolturas en general; aún mas en el caso de marcas de servicios, se dificulta mas la adherencia de la misma.

---

(20) RANGEL Medina David, Ob. Cit., pág. 201.

### **2.3.2.3. La marca debe ser aparente.**

Ante la afirmación de algunos tratadistas de que es necesario que la marca aparezca en la parte externa del producto o en su envoltura, cuando ésta existe, se creó el criterio o concepto de la marca oculta, con la cual se designa a ciertos tipos de marcas que no llegan al público de manera inmediata y directa, sino indirectamente.

Generalmente, las marcas ocultas se utilizan en licores o mercaderías (jabones, cigarros, etc.), que se distribuyen envueltas, o en los servicios, y por la cual los consumidores las identifican, pues conocen aquello que han elegido. Lo que importa es que la marca identifique, sin interesar en que momento, ya sea antes de elegir o después; así que puede ser o no aparente.

### **2.3.2.4. La marca debe ser individual.**

La marca debe, en principio, ser individual porque está destinada a amparar los productos o servicios de un establecimiento determinado y puede ser únicamente utilizada por el titular de la misma, ya sea persona física o moral.

Este carácter también presenta excepciones que se concretan en las llamadas marcas colectivas, las cuales no disminuyen la función distintiva propia de la marca en sí, sino que dicha función se extiende a todo un grupo de productos o servicios que, sin dejar de pertenecer al mismo grupo, provienen de empresarios distintos, quienes tienen en común el emplear los mismos procedimientos o formulas técnicas y conservar la calidad y

equivalencia de los productos fabricados, y que están destinadas a otorgar a los consumidores una garantía de calidad, de la naturaleza o del origen del producto o de la autenticidad de la marca. (21)

En el derecho mexicano, es hasta la actual Ley cuando son reguladas en forma expresa las marcas colectivas, y en la misma se dispone que las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones (art. 96).

#### 2.4. FINALIDAD Y FUNCIONES TRADICIONALES DE LA MARCA.

A la marca se le han atribuido varias funciones, entre las que se encuentran, las de distinción, de protección, de garantía de calidad, de propaganda y de indicación de procedencia u origen.

Conviene puntualizar, como acertadamente lo sostiene el Lic. Alvarez Soberanis que, "aunque estas son las funciones tradicionales de los signos marcarios, no siempre una marca las satisface todas, o no lo hace en el mismo grado." (22)

---

(21) REMO Franceschelli, "Las Marcas Colectivas", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año II, julio-diciembre 1964. México, número 4, págs. 287 y 288.

(22) ALVAREZ Soberanis Jaime, Ob. Cit., pág. 57.

#### 2.4.1. Función de Distinción.

La función de distinción o carácter distintivo deriva de la esencia misma de la marca. La marca sirve primordialmente para distinguir un producto o un servicio de otro de su misma especie o clase; ya sea que dichos productos o servicios lleven otra marca o que no lleven ninguna.

Esta función es una de las principales que expresamente dispone la Ley, al señalar que pueden constituir una marca todas las denominaciones y figuras visibles suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase (art. 89, frac. I).

Así también, se dispone que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados, o clase de productos o servicios según la clasificación (art. 93).

Con esto se puede confirmar la función individualizadora que tienen las marcas, sin embargo, cabe hacer notar que la Ley limita esta situación a que los productos o servicios que van a individualizarse o distinguirse tienen que ser de la misma clase o especie, es decir, únicamente va a amparar los productos o servicios para los cuales se haya registrado la marca; sin embargo, a este principio la Ley le señala una excepción, para los artículos o servicios similares, dependiendo esto último de que la solicitud sea planteada por el mismo titular (art. 90, frac. XVI, in fine).

Así pues, con el requisito de distintividad a que se condiciona la marca, se pretende evitar el uso de una marca idéntica o similar, aplicada a la misma clase de productos o servicios, o similares. Esta función distintiva propende porque unos productos o servicios sean reconocidos como tales y no confundibles con otros, en perjuicio de su titular y del público consumidor.

#### 2.4.2. Función de Protección.

Esta función reviste dos aspectos, pues en esta virtud se protege tanto al titular de la marca contra usurpaciones, como al público consumidor contra posibles confusiones en cuanto al producto o servicio que pretende adquirir.

Ciertamente, por un lado la marca tiene por función la de proteger al titular de una marca contra sus competidores de competencias ilícitas y de posibles usurpaciones, permitiendo que sus mercancías o servicios continúen circulando con exclusividad y sobre todo, la marca constituye uno de los instrumentos por los cuales, tanto el fabricante como el comerciante o el prestador de servicios solicitan la confianza del público consumidor habituado a reconocer ciertos productos o servicios con determinada marca.

Por otro lado, se protege al público consumidor en cuanto a que sirven para evitar el error, engaño o confusión acerca de la calidad, cantidad, origen, virtudes, composición de elementos, mezcla o pureza, técnica de elaboración, comercialización, etc., de los productos o

servicios que pretende adquirir, si en el mercado confluyen marcas semejantes en grado de confusión o idénticas a aquella que ha logrado penetrar entre dicho público por ciertos valores que son tomados en cuenta al solicitar el producto o el servicio al cual está habituado.

#### 2.4.3. Función de Garantía de Calidad.

Se considera que la marca cumple una función de garantía de calidad, porque los consumidores al renovar sus compras o solicitar un servicio les interesa encontrar un producto o un servicio (que ha merecido buena reputación), con las mismas propiedades, calidad o atención al comprar un artículo o solicitar un servicio que tiene la misma procedencia, o sea, la misma marca, por lo cual se obliga indirectamente al productor o prestador de servicios a garantizar la calidad de los mismos productos o servicios, pues aquéllos deben respetar y conservar la calidad de sus mercancías o servicios con el fin de no frustrar a su clientela para que los siga prefiriendo.

Sin embargo, debido al rol manipulador que juega la propaganda en la sociedad contemporánea al atribuir cualidades ficticias a los productos o servicios, o crear necesidades artificiales que se satisfacen mediante productos inútiles, se deteriora la función de garantía en la calidad que debe desempeñar la marca. (23)

Lo que sucede muy a menudo es que el cliente adquiere un producto o solicita un servicio sin cerciorarse y tener un conocimiento cierto de la calidad de

---

(23) ALVAREZ Soberanis Jaime, Ob. Cit., pág. 63.

la mercancía adquirida o del servicio prestado, al comprar influido por la propaganda.

Concluyendo, se puede decir que la función de la marca como una garantía de calidad constante, sólo es satisfecha por algunas marcas, pero no todas cumplen estrictamente con esta situación.

#### **2.4.4. Función de Propaganda.**

Se considera que la marca tiene una función de propaganda, toda vez que su finalidad es identificar los productos y servicios de los del mismo género o especie, produciendo esta identificación implícitamente la formación de la clientela.

Ahora bien, la marca por sí misma no va a atraer la atención del público consumidor al bien o servicio de que se trate, sino que la publicidad que se le da y la calidad del producto o servicio será lo que lo atraiga a la marca.

Ciertamente, las marcas en sí no tienen una función de publicidad o propaganda, sino que esta publicidad se realiza por el uso y difusión que se haga de los productos o servicios individualizándolos por las marcas, y la misma publicidad que se le haga al producto o servicio dará a conocer las características y propiedades de los artículos y servicios amparados por las marcas, con lo cual se facilitará al consumidor decidir entre los bienes y servicios de la misma clase.

Por lo que se puede observar que el valor propio de la marca como elemento de propaganda para el

producto o servicio, está sujeto a ciertas condiciones, como pueden ser: su originalidad, sus cualidades propias, las ideas que evoca, o la impresión que produce, etc.

#### **2.4.5. Función de Indicación de Procedencia u Origen.**

La función de indicación de procedencia u origen, consiste principalmente en designar que los productos o servicios provienen de la misma fuente, es decir, no va a indicar quien es el productor, fabricante o prestador de servicios, sino que son fabricados, vendidos o prestados por la misma persona, y por lo tanto lleva al público a suponer que todo producto o servicio amparado con la misma marca, tendrá la misma técnica de elaboración, calidad, virtudes o atención.

La marca opera en la actualidad como un agente de ventas, más que como un signo que identifica el establecimiento productivo de las mercancías o la prestación de servicios. El público consumidor no está interesado en saber quien fabricó el producto o prestó el servicio, por lo que desde el punto de vista comercial no se pretende dar a conocer el origen del producto o servicio, excepto cuando se trata de una empresa o establecimiento que tiene un gran prestigio y que se encuentra muy bien identificado con el público consumidor.

## **2.5. CLASIFICACION GENERAL DE LAS MARCAS.**

Las marcas han sido clasificadas doctrinariamente dependiendo del punto de vista que cada autor les quiera dar, ésto atendiendo a diferentes aspectos como los pueden ser: según la naturaleza de las actividades desarrolladas para la producción de sus mercancías o prestación de los servicios, según se encuentren o no anotadas en el registro, su nacionalidad, su conformación material intrínseca, su presentación externa y formal, su finalidad, las facultades que sobre ella posea su titular y según la importancia que tengan en el mundo del comercio; por lo que a continuación se enuncian las diferentes clasificaciones.

### **2.5.1. Primera Clasificación.**

Esta primera clasificación corresponde a las marcas cuyo contenido como signos expresivos de ideas, depende, según predominen en ellas el elemento figurativo o emblemático, o en el sentido ideológico o simplemente el acústico o fonético.

#### **2.5.1.1. Marcas Nominativas.**

Las marcas nominativas, también llamadas verbales, nominadas, fonéticas o de palabra, llegan hasta el público, quien lo aprenda por el sonido de una o mas palabras y no por la forma como aparecen escritas.

En estos signos marcarios lo que se protege es el sonido de la o las palabras que las constituyen y pueden consistir en los nombres propios, geográficos o comerciales expresados como marcas, denominaciones de fantasía y evocativas, así como iniciales, números, siglas o letras.

#### **2.5.1.2. Marcas Figurativas.**

Son las que, por su original aspecto gráfico, fundan toda su característica en el sentido de la vista, sin que concurra en ellas el oído. Penetran en el público en cuanto ofrecen a la vista su forma gráfica.

A las marcas figurativas también se les llama, innominadas, gráficas, visuales o emblemáticas. En estas marcas interesa primordialmente el efecto visual, y nada tiene que ver el auditivo, ya que el modo de grabarse esta marca es a través de la memoria visual del público.

Estos signos pueden ser: emblemas, diseños, viñetas, figuras geométricas, franjas de colores, retratos, imágenes, firmas, escudos, monogramas, estampilas, letras y otros signos gráficos.

#### **2.5.1.3. Marcas Mixtas.**

Son aquellas marcas que están integradas por la combinación del elemento nominativo con el elemento figurativo, y recién también el nombre de marcas compuestas.

Las marcas mixtas pueden resultar de la combinación de un vocablo con una figura; también pueden componerse combinando palabras y colores, pudiendo ser a la vez figura y colores. A este tipo de marcas se les atribuye mayor poder publicitario, debido a la facilidad de retención, ya sea mental, auditivo o figurativo.

#### **2.5.1.4. Marcas Plásticas.**

Estas marcas, llamadas también formales, consisten en formas tridimensionales, esto es, en la forma especial de la envoltura de los productos, la forma del producto mismo o la forma de sus recipientes. Aquí el signo distintivo es el medio material empleado para presentar el producto o servicio, que puede ser también mediante figuras geométricas o relieves.

#### **2.5.2. Segunda Clasificación.**

Esta clasificación se da desde el punto de vista de sus relaciones con otras especies de marcas, y tiene la misma finalidad que se persigue con la marca o signo distintivo, y comprende las siguientes: Defensivas, de reserva, ligadas, individuales, comunes y colectivas.

##### **2.5.2.1. Marcas Defensivas.**

Las marcas defensivas o protectoras son ideadas y registradas por el titular de otra marca, con la cual presenta bastantes similitudes, fonéticas, auditivas o visuales. Su finalidad no es usarlas, sino impedir el

registro de una marca similar susceptible de causar confusión con la marca que realmente se está utilizando.

Resulta ser una protección indirecta a la marca principal y puede consistir, por un lado, en el registro de marcas análogas para distinguir exclusivamente productos o servicios que ampara la marca realmente usada y que sea de la misma clase; y por el otro, mediante el registro de la misma u otra marca semejante para amparar los productos o servicios similares a los que se aplica la marca en uso.

#### 2.5.2.2. Marcas de Reserva.

Son llamadas marcas de reserva por el hecho de que son registradas para ser eventualmente utilizadas en el futuro. Se trata de un signo distintivo en el que el interesado encuentra calidades y cualidades altamente distintivas y sugestivas, así como un apreciable valor de atracción al público, y facilidad para obtener un fuerte poder evocativo, y que son reservadas como precaución para su uso, antes de que otras personas se anticipen y las adopten.

#### 2.5.2.3. Marcas Ligadas.

Son aquellos signos marcarios que pertenecen a un mismo titular, son semejantes entre sí y amparan productos o servicios idénticos o similares. Estas marcas se diferencian de las de protección y reserva porque

son explotadas a un mismo tiempo con la principal. También reciben el nombre de marcas en serie, porque sobre un mismo signo distintivo, como lo pudiera ser un rótulo, se varía el nombre para señalar otro producto o servicio pero la marca queda íntegra.

Cuando se solicita el registro de una marca similar a otra existente, para amparar los mismos o similares productos o servicios, debe negarse si puede originar confusiones; situación que no ocurrirá si la solicita el titular de la marca anterior o registrada, otorgándole el registro, entonces se consideran marcas ligadas.

#### **2.5.2.4. Marca Individual.**

Como ya se dijo anteriormente, la marca en principio debe ser individual, toda vez que su finalidad es amparar los productos o servicios de un determinado establecimiento y únicamente puede ser utilizada por su titular.

#### **2.5.2.5. Marca Común.**

Este tipo de marcas se da en los casos en que las relaciones de carácter industrial o comercial, que existe entre varias personas que tienen interés en una marca, sean tales que ni una ni otra pueden utilizar la marca en

forma exclusiva, sino a nombre de esas personas o en un producto o servicio con el cual ellas tengan relación.

#### 2.5.2.6. Marcas Colectivas.

Acerca de las marcas colectivas nos dice el tratadista Breuer Moreno que "son las que registran las colectividades como personas jurídicas públicas o privadas para que sean utilizadas por todas las personas que forman parte de esas asociaciones, o por los domiciliados en las provincias, municipios, países administrados por las autoridades que las registran." (24)

La marca en estudio no distingue los artículos de un productor o prestador de servicios determinado, sino por un grupo de personas, asociaciones o conjunto regional, porque distingue a dichos productos o servicios por las características comunes que tienen los artículos de ese núcleo de titulares de la marca colectiva.

#### 2.5.3. Tercera Clasificación.

De acuerdo a su formación, o sea, a la naturaleza de los elementos que las integran, las marcas se dividen en simples, compuestas y complejas o asociadas.

---

(24) BREUER Moreno Pedro C., "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", 2a. ed., Edit. Robis, Buenos Aires, 1946, pág. 37.

### 2.5.3.1. Marcas Simples.

Como su mismo nombre lo indica, se presenta cuando su constitución es de una manera sumamente simple o sencilla. Siendo que estas marcas gozan de mayor garantía por ser de fácil identificación.

### 2.5.3.2. Marcas Compuestas.

Son las constituidas por elementos, que considerados aisladamente, esto es, de manera individual no pueden ser apropiados como marca por estar formadas por la combinación de palabras o figuras de uso común, pero que al serles agregados otros elementos las hacen distintivas.

### 2.5.3.3. Marcas Complejas o Asociadas.

La marca compleja está integrada por varios elementos que se encuentran reservados para su uso en otro u otros registros del mismo dueño, siendo utilizadas como medios de protección para quienes, además de la exclusividad de cada signo por el registro que tienen de cada uno, desean una protección mas amplia. (25)

En el caso de estas marcas, pueden ser objeto de usurpación si cada uno de los elementos que las integran no son registrados de manera especial, pues en caso de usurpación, las marcas en conflicto serán juzgadas atendiendo al conjunto mismo.

---

(25) RANGEL Medina David, Ob. Cit., págs. 242 y 243.

#### **2.5.4. Cuarta Clasificación.**

Atendiendo a la naturaleza de la actividad de donde provienen los productos o servicios amparados por un registro marcario, se dividen en marcas industriales o de fábrica y de comercio.

##### **2.5.4.1. Marcas Industriales o de Fábrica.**

Este tipo de marca consiste en el signo distintivo usado especialmente por el industrial, el productor o por su concesionario, para distinguir los productos salidos de su empresa o creados por el fabricante con el fin de determinar el establecimiento, fábrica o taller que los elaboró. Esta marca es la que mejor señala el lugar de origen, el sitio o establecimiento donde se elaboró un artículo y lo relaciona con el industrial.

##### **2.5.4.2. Marcas de Comercio.**

Consisten en el signo distintivo que utiliza un comerciante, vendedor de artículos elaborados o prestador de servicios y que le dan una señal o calidad distintiva a las mercancías o servicios que salen de su establecimiento comercial, para indicar, no el origen de su fabricación o prestación de servicios; sino para señalar a los consumidores el buen crédito del establecimiento comercial en cuanto a la fabricación, materiales usados, y

técnica aplicada en su producción, o en su caso sobre la atención, cuidado y esmero con que se atiende a la clientela que solicita un servicio.

#### 2.5.5. Quinta Clasificación.

Dependiendo de la Ley que protege el signo marcarío, o el ámbito dentro del cual actúen, serán marcas nacionales o extranjeras.

##### 2.5.5.1. Marcas Nacionales.

Serán nacionales las marcas que se usan para distinguir productos o servicios que únicamente se elaboran o prestan dentro del territorio nacional y se otorga su protección mediante el registro.

##### 2.5.5.2. Marcas Extranjeras.

Son aquellas que son depositadas o registradas en cualquier otro u otros países y que pueden registrarse en nuestro país bajo la protección del Convenio de París (26), y de los respectivos ordenamientos legales nacionales aplicables a la materia.

---

(26) Decreto por el que se promulga el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967; publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1976.

#### 2.5.6. Sexta Clasificación.

Esta última clasificación hace referencia a la manera como se adquieren los derechos de uso exclusivo de la marca y que atienden al uso, al registro o ambos.

En efecto, el modo de adquirir el derecho a la marca se puede obtener por el uso, por el registro, y por el uso y registro combinados. Nuestra Ley, como ya lo vimos anteriormente adopta el sistema mixto, o sea, el tercero de los indicados y de lo cual deriva la existencia de marcas registradas y no registradas.

### CAPITULO 3.- DEL REGISTRO DE UNA MARCA.

#### 3.1. ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR UNA MARCA.

Primeramente debemos decir que las legislaciones de los diversos países, no siguen un criterio uniforme para clasificar los signos o medios materiales que pueden ser susceptibles de constituir una marca, y a este respecto la doctrina adopta diferentes sistemas, que son los siguientes:

1.- Sistema de elección libre. En este sentido existen legislaciones en las que se considera como apto para usarse como marca cualquier signo o medio material, sin ninguna restricción, como ejemplo: la Ley Belga.

2.- Sistema de elección restringida. En este sistema se encuentran varios supuestos, a saber:

a) El primero, donde las legislaciones establecen taxativamente cuales son los signos o medios materiales que pueden ser utilizados como marca, ejemplo: La Ley Inglesa y Francesa.

b) El segundo, se da en las legislaciones que enumeran limitativamente los signos o medios materiales que no pueden ser usados como marca y que por lo mismo no son susceptibles de registrarse, ejemplo: las Leyes de Costa Rica, Nicaragua y Estados Unidos.

c) El tercero, se da en las legislaciones en que se especifica simultáneamente cuales son los signos o medios materiales que pueden ser registrados como

marca y cuales son los que no pueden serlo, ejemplo: las Leyes de Colombia y Brasil. (1)

Nuestra Ley, por un lado en su artículo 89, se acoge al sistema de elección libre al establecer cuales son los signos, denominaciones o formas tridimensionales que pueden constituir una marca y por otro lado sigue el sistema de elección restringida, pues en su artículo 90, enumera en sus XVII fracciones, cuales son los signos o medios materiales que no pueden ser registrables como marca.

Ahora bien debemos decir que la marca debe consistir en un signo denominativo o gráfico, en una forma tridimensional o cualquier otro medio material suficientemente distintivo, ya que la Ley no dispone de manera alguna que puedan ser registrados como marca los elementos inmateriales como pudieran ser los sonidos o grabaciones fonéticas; por lo que se puede advertir que se refiere a la denominaciones, signos o medios materiales suficientemente distintivos que puedan ser advertidos por cualquiera para poderlos comparar con otros.

Para poder determinar en nuestro sistema jurídico cuales son los signos o medios materiales susceptibles de constituir un registro marcario, se debe atender al examen e interpretación de lo dispuesto por la Ley, en especial al contenido de sus artículos 89 y 90 en sus diversas fracciones, por lo que se pueden señalar como signos aptos para ser registrados como marca, los siguientes:

---

(1) LINARES y Urcuyo Max R., "Las Marcas no Registrables", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año XII, enero-diciembre, México, 1974, números 23 y 24, pág. 220.

### 3.1.1. Signos Nominales o Verbales.

Son aquellas que tienen o no una significación propia y que atraen a la vez, por un lado los ojos del público consumidor porque ellas se escriben y por otro, sus oídos, porque dicha marcas se pronuncian, dentro de las que encuentran las siguientes:

#### 3.1.1.1. El nombre civil y comercial.

Pueden formarse las marcas con el nombre propio de una persona, siempre y cuando no exista un homónimo ya registrado como marca (art. 89, frac. IV).

Lo anterior se da porque puede suceder el caso de que el solo nombre de pila o en su caso el apellido de una persona han alcanzado una gran notoriedad no sólo en la industria o en el comercio, sino en otros ámbitos, su homónimo no podrá ser empleado como signo marcario por un tercero, pues se aprovecharía el gran prestigio y renombre que han adquirido dichos signos de individualización, lo mismo ocurriría si se tendiera a utilizarlos para ridiculizar personas.

Por lo que hace al nombre comercial y denominaciones o razones sociales, son registrables como marca siempre y cuando no encuadren dentro de las prohibiciones que al efecto señala la Ley en su artículo 90 (art. 89, frac. III).

### 3.1.1.2. Los seudónimos.

Siendo el seudónimo una manifestación accesoria empleada voluntariamente por una persona, desempeña una función similar a la del nombre y, consiguientemente como en éste, el uso del seudónimo tiene un doble límite: en primer lugar, no puede consistir en la adopción de un nombre patronímico de otra persona, y en segunda, tampoco puede tomarse por seudónimo el que con anterioridad ya se había adoptado por otra persona. Generalmente su uso se encuentra mas difundido en el campo artístico (teatro, pintura, literatura, etc.) en certámenes y concursos. (2)

Por lo que al igual que el nombre civil es protegido por la Ley, de igual manera se protege al seudónimo, pues, en principio cualquier persona tiene la libertad de escoger como marca un nombre distinto al suyo y así esconder su personalidad verdadera bajo un nombre ficticio; pero cuando se trata de adoptar un seudónimo ajeno, en ese caso debe obtener el consentimiento del interesado, o si ha fallecido, de sus ascendientes o descendientes en grado mas próximo (art. 90, frac. XII).

### 3.1.1.3. Los títulos de nobleza.

En México los títulos de nobleza no tienen ninguna validez (caso contrario a lo que sucede en Europa), y por lo tanto no tienen existencia legal, ya que así son considerados de manera categórica y expresa por

---

(2) SEMON Juan M., "El Derecho al Seudónimo", Edit. Tipográfica Argentina, Buenos Aires, 1946, pág. 38.

nuestra Constitución Política al señalar en su artículo 12 lo siguiente:

"Artículo 12.- En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país." (3)

En virtud de lo anterior y de que la Ley no puede contraponerse al Ordenamiento Constitucional, es por lo que no se prohíbe su uso como marca por un tercero, aun cuando faltare el consentimiento de quienes los ostenten. Lo señalado anteriormente también resulta aplicable a los escudos de armas, sellos heráldicos y emblemas con ellos relacionados, y sus denominaciones.

#### 3.1.1.4. Los nombres geográficos.

Para que el nombre geográfico se considere registrable como marca, es preciso que el nombre no sea evocativo o indicativo del lugar de procedencia de los respectivos productos o servicios; así como el que puedan originar confusión o error en cuanto a la mencionada procedencia. Esto mismo es aplicable para los adjetivos gentilicios que denotan la gente, nación o patria de las personas.

Pero cuando la circunscripción territorial a la que se alude en el nombre geográfico, es un lugar renombrado por la fabricación o producción de ciertos

---

(3) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed., edit. Porrúa, S.A., México, 1991, pág. 15.

artículos o servicios a que se trate de aplicar la marca, entonces ésta no puede ser registrada como tal.

Cabe indicar aquí, que el artículo 90 en sus fracciones X y XI de la Ley, hace referencia a dos conceptos diferentes que son: la indicación de procedencia y la denominación de origen; definiendo a esta última como "el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos" (art. 156). Señala la doctrina que no hay que confundir ambas denominaciones, pues existen entre las dos las siguientes diferencias:

1.- No se hace uso de la indicación de procedencia como denominación del producto, mientras que si se hace de la denominación de origen.

2.- La indicación de procedencia se aplica a todos y no importa qué productos de un lugar geográfico, mientras que la denominación de origen se aplica solamente a un tipo de producto, de calidad y características determinadas. La indicación de procedencia no indica, por consiguiente, una calidad y unas características en el producto.

3.- Mientras que la denominación de origen es un signo distintivo de los productos, la indicación de procedencia no lo es.

4.- La denominación de origen es una modalidad de la propiedad industrial y la indicación de procedencia no lo es. (4)

Por ultimo, pueden también ser susceptibles de ser registrados como marca los nombres de lugares inconfundibles, requiriendo además el consentimiento del propietario del lugar (art. 90, frac. XI).

**3.1.1.5. Títulos de Obras Literarias, Artísticas o Científicas.**

Es permisible en México que se pueda solicitar por un tercero el registro como marca del título de una obra literaria, artística o científica, así como el nombre o figura de personajes ficticios o simbólicos, siempre y cuando se obtenga el consentimiento de la persona que posee los derechos de autor sobre aquellos, cuando conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor, éste mantenga vigentes sus derechos, así como los personajes humanos de caracterización si se cuenta con su conformidad (art. 90, frac. XIII).

**3.1.1.6. Denominaciones (arbitrarias, de fantasía y avocativas).**

Primeramente debemos indicar que se entiende por denominación, y al respecto el Maestro César Sepúlveda señala que las denominaciones son todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarias, mitológicas, de astros,

---

(4) MASCARENAS Carlos E., "Las Denominaciones de Origen", Revista de Derecho Mercantil, Vol. XVIII, núm. 49, Madrid, enero-febrero 1959, págs. 110 y 111.

de animales, de vegetales, de la naturaleza, etc. (5), por lo que se puede considerar que las denominaciones son las constituidas por una o varias palabras que son producto de la imaginación, que tienen como fuente de inspiración el mismo lenguaje corriente y que pueden tener un significado o carácter de éste cuando se forman de manera fantasiosa, arbitraria o caprichosa, escogida de manera libre por quien pretende adoptarla como marca; ahora bien, las denominaciones pueden ser de dos tipos:

1.- De fantasía o arbitrarias. Son aquellas que no guardan relación necesaria con los productos o servicios o despiertan, por lo menos inmediatamente, la idea de la mercancía o servicio al que se aplican o tratan de aplicarse. Estas son muy apropiadas para constituir una marca al ser integradas caprichosamente de letras, de palabras, o de números, adquiriendo un carácter peculiar y propio que carece de significado, inventadas generalmente por el titular de la marca y permitidas por la Ley sin más restricciones que el respecto al derecho de tercero, y la prohibición de emplear denominaciones de uso común, o menciones contrarias a la moral, a las buenas costumbres o a las leyes prohibitivas.

2.- Las evocativas. Son aquellas que sugieren de un modo indirecto o mediato la utilidad, calidad, ventaja o naturaleza del producto o servicio que protegen. Este tipo de marcas tienen un grado mínimo de fantasía y entonces la marca corre el riesgo de parecer descriptiva conforme al criterio estricto de la autoridad administrativa y por lo mismo no registrable y utilizable por toda persona. Lo anterior en virtud del número limitado de elementos para

---

(5) SEPULVEDA César, "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", 2a. ed., Edit. Porrúa, S.A., México, 1981, pág. 117.

componer las marcas evocativas, dando pie a que no se puedan formar marcas absolutamente distintivas y en consecuencia no admiten un examen demasiado riguroso de fondo (antes examen de novedad), que practica dicha autoridad administrativa.

#### **3.1.1.7. Números y Letras.**

Pueden constituir una marca los números y letras, siempre y cuando estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones que les den un carácter distintivo, o sea, no podrán admitirse para registro de marca los números y letras consideradas éstas en forma aislada (art. 90, frac. V); otro modo de conseguir originalidad del registro marcario, es la combinación o agrupamiento de unos y otros.

#### **3.1.2. Signos Figurativos o Emblemáticos.**

Por lo que respecta a estos signos, la doctrina apunta que los mismos están destinados a atraer la atención del público por medio del sentido de la vista, y éstos pueden estar constituidos por: emblemas, etiquetas, viñetas, retratos, fotografías, colores, mapas, envolturas, formas del envase y del producto, escudos, banderas, signos y punzones de control y garantía.

##### **3.1.2.1. El emblema.**

Las figuras o imágenes que representan el emblema, correspondientes a cualquier ser, animado o ficticio o cualquier símbolo como medio de representación gráfica,

empleado en la industria o el comercio para distinguir las mercancías o servicios, pueden ser susceptibles de constituir una marca. Dichas figuras o imágenes también pueden ir acompañadas de un nombre o leyenda, lo cual, en la práctica resulta aconsejable para evitar controversias sobre su posible confusión con otros emblemas.

### **3.1.2.2. Etiquetas.**

En el mercado resulta muy usual y frecuente que se utilicen etiquetas como marca para distinguir productos o servicios, las cuales contribuyen enormemente para la identificación de éstos últimos por el público y de manera más eficaz resulta cuando se emplea alguna combinación de colores; lo que coadyuva también para evitar posibles confusiones. Las etiquetas pueden ir adheridas en el producto mismo o en su envoltura, imprimiendo en éste una presentación característica.

### **3.1.2.3. La Viñeta.**

Se le ha dado el nombre de viñeta a las pequeñas estampas, figuras pequeñas, conjunto de figuras, paisajes o dibujos grabados o impresos con elementos más o menos complejos y que tienen un carácter puramente ornamental, las cuales pueden ser objeto de registro como marca, haciendo la aclaración de que la dimensión, la forma de la viñeta (cuadrada, redonda, ovalada, etc.), que no presenten características particulares no pueden ser objeto de monopolio.

#### 3.1.2.4. Los retratos y fotografías.

La Ley considera que los retratos pueden constituir una marca y pueden emplearse como tales por un tercero, con tal que éste último obtenga la autorización del interesado o, si ha fallecido, de su cónyuge, o sus parientes mas próximos (art. 90, frac. XII).

Respecto a las fotografías la Ley es omisa en cuanto a su protección, pero relacionando los artículos 89, fracción I y 90, fracción XII de dicho ordenamiento, si es factible que puedan registrarse como signos marcarios y que puedan ser utilizadas por un tercero si éste obtiene la autorización de su autor o de las personas señaladas anteriormente, si aquél ha fallecido.

#### 3.1.2.5. Los Colores.

El color puede válidamente constituir una marca, pero no en forma aislada, debe ser usado en combinación o acompañado de elementos tales como signos, diseños o denominaciones que les den un carácter distintivo (art. 90, frac. V).

#### 3.1.2.6. Los Mapas.

Los mapas por si solos no pueden constituir signos marcarios, sino que sólo podrán usarse como elemento adicional de las marcas, si no indican la procedencia de los productos o servicios y puedan originar

confusión o error en cuanto a su procedencia (art. 90, frac. X).

**3.1.2.7. Forma Tridimensional (forma del envase o del producto).**

Las formas tridimensionales que están constituidas por los recipientes o envases que contienen los productos pueden constituir válidamente una marca cuando se les presente con una configuración especial u original, fácilmente distinguible entre el público, respecto al género de mercancías a que se pretenda aplicar, o sea que el diseño del recipiente o envoltura no presente una configuración que sea del dominio público o que se haya hecho de uso común, sino que sea nueva y original dentro de una determinada industria.

Así también la forma del producto o del servicio pueden ser registrados y usados como marca, con tal que no sea la forma usual y corriente de los productos o mercancías, o la impuesta por la naturaleza misma de los referidos productos o servicios o por su función industrial (arts. 89, fracción II y 90, fracción III).

Por lo que resulta necesario que el carácter distintivo del objeto para que pueda ser registrado como marca, no sea, conforme a un producto o servicio anterior, conexo con la utilidad del producto o servicio y por consiguiente que la forma tridimensional no sea esencial del producto o servicio, ni necesaria, ni funcional y ni siquiera la forma simplemente ornamental con finalidad sólo de orden estético, la cual es patentable como modelo ornamental y no como marca de empresa. Y por consiguiente es

necesario que la forma sea arbitraria y de fantasía, que no acarree una particular utilidad intrínseca, ni exterior al producto, y que la función distintiva prevalezca sobre aquella funcional u ornamental. (6)

**3.1.2.8. Escudos, Banderas y Emblemas de cualquier País, Estado, Municipio o Divisiones Políticas similares.**

En nuestro país, pueden válidamente aceptarse como marca los escudos, banderas y emblemas de cualquier país, Estado o Municipio o Divisiones Políticas similares si existe autorización del interesado para esos efectos (art. 90, frac. VII).

No obstante lo anterior, por lo que respecta a nuestros símbolos nacionales, para efecto del registro en comento, debemos atender a lo dispuesto por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional que dispone la imposibilidad de que el Escudo Nacional sea objeto de un uso particular, comercial o industrial, o con fines de lucro ya que su uso tiene un carácter estrictamente oficial (arts. 6o. y 56); de este mismo carácter se encuentra revestido el uso de la Bandera Nacional, aunque la misma puede ser objeto de comercio como mercancía (art. 33), no así como signo marcarío. (7)

---

(6) NAVA Negrete Justo, "Derecho de las Marcas", Edit. Porrúa, S.A., México, 1985, pág. 446.

(7) Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 8 de febrero de 1984, págs. 3, 17 y 22.

### 3.1.2.9. Signos o punzones de control y garantía adoptados por un Estado.

Existen ciertos signos o punzones que tienen un carácter oficial, pues su emisión se encuentra reservada al Estado, los cuales tienen como finalidad última el garantizar la identidad y legitimidad de las cosas o productos a que se aplican, y pueden ser susceptibles de registro como marca por un tercero con la autorización de la autoridad competente.

### 3.1.3. Signos Mixtos o Complejos.

Los signos mixtos o complejos, como su mismo nombre lo indica son aquellos que están formados por la combinación tanto de signos nominales como de figurativos, los cuales pueden ser susceptibles de registrarse como marca, siempre que sean suficientemente distintivos de los productos o servicios a los que se aplican o tratan de aplicar y además, que sean lícitos.

Este tipo de marcas es la mas frecuente y recomendable, toda vez que se prestan menos a la confusión que puede haber entre la multitud de marcas existentes en el mercado, generalmente se acude a la mención escrita que puede ser la explicación del emblema, figura o logotipo, o adición a éstas, todo esto con la finalidad de evitar la semejanza en grado de confusión con otras marcas o que no suceda esta cuestión con sus posibles competidores.

### **3.2. ELEMENTOS QUE NO PUEDEN SER SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR UNA MARCA.**

Puede ocurrir que una persona, sea física o moral, esté usando o quiera usar una marca para distinguir o amparar los productos que fabrica o los servicios que presta, y quiera reservarse la exclusividad sobre dicho signo marcario, y que con tal objeto, acuda ante la Secretaría a solicitar el registro, sin poder obtenerlo porque el signo elegido se encuentra en alguno de los supuestos contemplados por la Ley como no registrables como marca.

Al respecto la Ley en su artículo 90, en las XVII fracciones que contiene, consigna expresamente aquellas denominaciones, signos y formas tridimensionales que no pueden ser registrables como marca. Tales prohibiciones están constituidas unas veces por razones de orden público, otras por razones intrínsecas a la misma marca, otras por razones de cortesía internacional, las demás para prevenir la competencia desleal, y para proteger al público consumidor, evitando su indebida explotación y por supuesto la confusión que se presenta entre las marcas.

Por lo que, a continuación haremos un somero estudio de las prohibiciones que establece el artículo 90 de la Ley, atendiendo a determinados requisitos que los signos distintivos necesariamente deben cumplir.

#### **3.2.1. Signos no Registrables por Carencia de los Requisitos Esenciales o de Existencia.**

1.- La primera de las prohibiciones que dispone la Ley en su artículo 90 se refiere a que no pueden registrarse como marca todas aquellas denominaciones, figuras

o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles, o sea, todo aquello que se expresa de manera activa no es susceptible de registrarse como marca sino que debe ser completamente estático para que se acepte como marca; toda vez que de aceptarse como marca se tendría una incertidumbre sobre la marca real que ampara los productos o servicios determinados.

2.- "Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos." (fracción II).

Sobre la primera parte de la fracción transcrita diremos que es enteramente explicable, porque de aceptarse como marcas equivaldría a constituir en favor de un particular un monopolio sobre el lenguaje, que es común a todos y de libre uso, o sea, de concederse la exclusiva de uso de una denominación como lo podría ser televisión para amparar televisiones, constituiría un monopolio del idioma por el registrante, lo que traería como consecuencia que nadie más podría utilizar dicho nombre para designar dicho artículo.

Así también, se prohíbe el registro de aquellas denominaciones genéricas o usuales de los productos o servicios, pues resultarían enteramente descriptivas y en consecuencia carecerían de la capacidad o eficacia distintiva en cuanto al principio de originalidad para constituir válidamente una marca, en virtud de que pertenecen al

patrimonio lingüístico común, toda vez que pueden ser empleadas por cualquiera.

3.- "Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial." (fracción III).

Hay formas tridimensionales (envases, recipientes, forma del producto, etc.), que por su falta de elementos característicos no son distintivas, como por ejemplo: el envase de sidral mundet, y por tanto, los productos en ellos envasados, requieren de una marca que los diferencie de otros productos análogos puesto que el continente no es distintivo. En cambio, hay otros envases (primordialmente en el ramo de la perfumería), que por su originalidad son registrables como marca, independientemente de otro signo nominativo que se adhiere para diferenciarlos de otros y evitar posibles confusiones por parte del público consumidor.

Por lo que no podrá registrarse como marca la forma tridimensional de un producto o servicio que siendo la necesaria por no ser lo suficientemente característica u original no se distinga notablemente de las formas empleadas para los mismos o similares productos o servicios.

4.- "Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Así también

quedan incluidas en este supuesto las palabras descriptivas, o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción (fracción IV).

Al respecto debemos decir que las marcas descriptivas son aquellas consistentes en la definición del producto o servicio a que se aplican o tratan de aplicar, o evocan la idea de los mismos, sea porque el vocablo o frase guardan relación directa e inmediata con la naturaleza del artículo o servicio, con su composición física o química, con sus propiedades; bien porque expresa el tipo, peso, medida, calidad, cantidad, valor, presentación, época de elaboración, función o destino del producto o servicio, por ejemplo: utilizar la denominación vaca para distinguir productos lácteos, una pera o manzana para distinguir conservas de frutas, maquina de escribir para amparar estos artículos, etc.

Por lo que, como llega a suceder con las denominaciones de uso común o genéricas, no se puede aceptar para registrarse como marca a los vocablos o locuciones descriptivos, en virtud de que todos los productos o servicios que tienen determinadas características, propiedades, funciones, destino, etc., pueden ser individualizados del mismo modo amparándose con la misma denominación, lo cual resultaría incorrecto para ser utilizados como marca, toda vez que son descriptivos y es de inferirse que si se llegase a otorgar su registro como marca constituiría un monopolio del idioma por una sola persona.

5.- "Las letras, los números o los colores aislados, a menos que esten combinados o acompañados

de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo (fracción VI).

La prohibición de no registrar aisladamente las letras, números y colores se establece en atención a que, dichos símbolos considerados aisladamente son relativamente pocos y cualquier persona tiene necesidad de usarlos, o sea, están dentro del ámbito del dominio público, por lo que no son susceptibles de monopolio alguno por razones de orden público. También obedece a que realmente no son distintivos, en especial si se toma en consideración que el público consumidor es distraído por naturaleza y habría infinidad de semejanzas en grado de confusión si se otorgara su registro en forma aislada.

### 3.2.2. Signos no registrables por ser ilícitos.

Las denominaciones o signos comprendidos en este apartado son aquellos que atacan al derecho ajeno y que por tanto no puede permitirse que sean registrados como marca, en vista precisamente, del respeto que merecen los derechos privados que toda persona tiene sobre su nombre, firma, iniciales, seudónimo, sello, retrato, etc., o sobre sus intereses intelectuales, obras literarias, o sobre el nombre geográfico de su propiedad.

Además de salvaguardar ese interés particular, la Ley, también tutela un interés público que atañe al acatamiento de normas prohibitivas expresamente consignadas por las leyes, como pudiera ser el no permitir el registro de una denominación o signo como marca configurada con armas, escudos, emblemas nacionales o extranjeros; o con nombres y figuras contrarios a la moral o en razón del orden público, no son susceptibles de Registro:

1.- "Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas o emblemas de cualquier país, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos." (fracción VII).

2.- "Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero." (fracción VIII).

3.- "Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas, u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente." (fracción IX).

4.- "Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción." (fracción XII).

5.- "Los Títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando, conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigente sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad." (fracción XIII).

6.- "La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables." (fracción VI).

### 3.2.3. Signos no Registrables por Engañosos.

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que a continuación se van a estudiar no son registrables como marca en virtud de faltarles uno de los requisitos esenciales de la marca, que es el principio de veracidad, toda vez que podrían provocar confusión, ya sea entre el público consumidor o el solicitante de servicios; o bien, constituyen un engaño a los mismos en cuanto al origen, procedencia, propiedades, características o condiciones especiales de los productos o servicios, o de cualquier modo tiendan a tratar de engañar o a inducir a error al público consumidor.

1.- No se pueden registrar como marca: "Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia." (fracción X).

Lo anterior es entendible toda vez que de concederse su registro como marca, el público tal vez podría confundirse en cuanto a la calidad, origen o procedencia de las mercaderías o servicios que portan un nombre geográfico, un gentilicio o adjetivo como signo distintivo, sobre todo, cuando el lugar geográfico coincide con una calidad o una disposición especial de la mercadería.

Así también se dispone que los mapas no podrán ser registrables para constituir una marca, en primera porque no son lo suficientemente distintivos como elementos para constituir signos marcarios, y en segunda porque pueden llevar a confusión en cuanto a la procedencia de los productos o servicios que solicita el público consumidor.

2.- "Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario." (fracción XI).

Este impedimento para registro de denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar precisamente esos artículos, tiene por un lado íntima relación con lo que se refiere a las llamadas denominaciones de origen (analizadas anteriormente), y por el otro se busca evitar que los nombres de ciertos productos que tienen características especiales y que son elaborados en determinadas poblaciones (por ejemplo: vinos, licores, quesos, etc.), no sean apropiados por cualquiera, porque no tienen derecho a ello, obteniendo con la explotación del nombre del pueblo o región un lucro indebido, en virtud precisamente del buen prestigio de ha logrado penetrar en el comercio la auténtica marca.

3.- Tampoco son admisibles para registro "las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de

los productos o servicios que pretenda amparar." (fracción XIV).

Lo anterior es dable en virtud de que se haría creer a los consumidores en la existencia de cualidades de que el producto o servicio adolecen, y esto sería nocivo para el interés público y contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Por lo que se puede decir que esta prohibición obedece a un principio de ética comercial y a la tutela del interés general, ya que en lugar de ser un medio de atraer a los consumidores y formar una clientela se convierte su uso en un instrumento de engaño.

4.- Así también no son registrables como marca "las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México para ser aplicadas a cualquier producto o servicio" (fracción XV).

En este caso, la autoridad administrativa puede determinar, a su arbitrio, que existe igualdad o semejanza a una marca notoriamente conocida con la que se pretende registrar (ya sea porque las marcas notorias están asociadas a calidad excelente, a precio justo, a seriedad continua del fabricante o prestador de servicios, etc.), y si se otorgara el registro de dicha marca igual o semejante se podría pensar que los artículos o servicios que ampara, provienen del mismo fabricante o prestador de servicios provocando la confusión entre el público consumidor, obteniendo en consecuencia un lucro indebido al aprovechar el prestigio de otra marca en beneficio propio.

5.- Se prohíbe igualmente el registro de una marca que resulte ser idéntica o semejante en grado de

confusión, a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios (fracción XVI).

Este supuesto se refiere específicamente a la semejanza de marcas en grado de confusión, tema éste que por tratarse del punto toral del presente trabajo será analizado en un capítulo por separado, por lo que únicamente comentaremos de manera sucinta que la semejanza entre marcas ha sido y es una fuente constante de diferencias de opinión para dilucidar una cuestión de esta índole, situación que también será analizada más adelante.

Cabe aclarar que a esta prohibición le asiste una excepción, cuando la solicitud de registro es planteada por el mismo titular para aplicarla a productos o servicios similares.

6.- La última prohibición que se contempla en el artículo 90 de la Ley, se refiere a las marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión, a un nombre comercial aplicadas a una empresa o un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma (fracción XVII).

Este supuesto de la no registrabilidad de una marca, no señala al efecto qué tiempo de anterioridad se

necesita acreditar respecto al nombre comercial. Y al igual que la fracción anterior, se presenta una excepción cuando la solicitud de marca la presenta el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado en la Gaceta, de lo que se puede deducir, que aun y cuando existiera otro nombre comercial semejante a éste, si puede registrarse como marca, en virtud de que nada se dice al respecto.

### 3.3. PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UNA MARCA.

Estipula la Ley que podrán usar libremente una marca los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, pero el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría (art. 87).

Ahora bien, el procedimiento para registrar una marca se rige por lo dispuesto en la Ley y el Reglamento, específicamente en sus artículos 113 a 127 y del 75 al 79, respectivamente.

#### 3.3.1. Personalidad del Solicitante.

Primeramente debemos decir que la Ley no señala absolutamente nada sobre si los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, deberán acreditar esa calidad para solicitar el registro como marca de alguna denominación, signo o forma tridimensional, por ellos propuestos a registro.

Al respecto señala la Ley que la solicitud de registro de una marca podrá ser formulada por el propio interesado, o en su caso, por conducto de mandatario, en tal supuesto, la personalidad podrá acreditarse con carta poder simple suscrita por el mandante ante dos testigos si aquél es persona física (art. 181, fracción I).

Cuando el solicitante sea una persona moral mexicana, el mandatario acreditará su personalidad exhibiendo la escritura pública o carta poder con ratificación de firmas ante notario en la que consten la legal existencia de ésta, y las facultades de quien le otorgó dicho poder. Y en el caso de que sea persona moral extranjera, dicho poder deberá estar otorgado conforme a la Legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales. Cuando en el poder se de fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como el derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario (art. 181, fracs. II y III).

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia del registro, si el poder se encuentra inscrito en el Registro General de Poderes establecido por la Secretaría (art. 181 in fine).

### 3.3.2. Solicitud, datos y documentos que se deben anexar.

Por lo que hace al contenido y especificaciones relativas a la solicitud de registro de una marca, así como de los documentos que deben acompañarse a la misma,

los mismos son regulados por los artículos 113 a 118 de la Ley, y el 6 y 75 a 78 del Reglamento.

### 3.3.2.1. Requisitos de la solicitud.

De acuerdo a lo que estipula la Ley y el Reglamento, para el registro de una marca, así como lo que dispone al respecto la Autoridad Administrativa, tenemos lo siguiente:

Deberá presentarse una solicitud en original y tres copias, redactadas en idioma español, cuyo formato lo otorga gratuitamente la Autoridad Administrativa. En dicha solicitud se deben indicar con claridad los datos que continuación se indican:

1.- Señalar si es marca individual o colectiva.

2.- El nombre del o los solicitantes copropietarios, en su caso, de la marca colectiva a registrar, domicilio y nacionalidad del solicitante o solicitantes. Si se trata de un extranjero residente en la República, se ha de exhibir la documentación que acredite su legal estancia en el país.

3.- Nombre y nacionalidad del apoderado si lo hubiere y el domicilio para que reciba notificaciones.

4.- Tipo de marca, indicando si es nominativa, innominada, mixta o tridimensional.

5.- Indicar el nombre correspondiente a la marca o marca colectiva que se desea registrar, o la

mención de que se trata de una marca constituida por figuras, diseños o logotipos, sin palabras; en su caso si se desea registrar la combinación de palabras, figuras, diseños o logotipos; y en su defecto, si se desean registrar los signos, dibujos, diseños o logotipos, con o sin la combinación de palabras, en tres dimensiones.

6.- La fecha desde la cual se hubiese estado usando la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o bien, en su lugar la declaración de que no se ha usado todavía.

7.- Los productos o servicios a los que se aplica o trata de aplicar la marca o marca colectiva, especificándolos de una manera concreta. Podrán solicitarse para todos los productos o servicios de una clase, mas no podrán comprenderse en una sola solicitud productos o servicios que pertenezcan a clases distintas.

La clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas se publica en la Gaceta, y al efecto se adopta la última edición del Catálogo de la Clasificación Internacional de Productos o Servicios para el Registro de las Marcas, aprobadas por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. (8)

8.- Los datos del establecimiento, como son: Tipo (Industrial, Comercial o Servicios), Ubicación del establecimiento donde se fabrica el producto o donde se

---

(8) Clasificación de Productos y Servicios para el registro de las Marcas y sus Reglas de Aplicación, Ed. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Gaceta de Invenciones y Marcas, ejemplar extraordinario XV, México, Año LX, 1989.

presta el servicio. Si el solicitante es fabricante y comerciante a la vez deberá indicarlo expresamente.

9.- La indicación de las leyendas o figuras que conforme a la Ley no son reservables: por ejemplo: Hecho en México, talla, ingrediente, contenido, peso, Registro de Salud, R.F.C., NOM., etc.; igualmente, se indicarán las palabras y/o figuras que no se desean reservar, de acuerdo a la etiqueta que se adhiera a la solicitud de registro.

10.- En los casos en que se solicite o reclame el reconocimiento de un derecho previamente adquirido por un registro de marca obtenido en otro país, en fecha anterior a la de presentación de la solicitud; se señalará el país donde se obtuvo el registro; el número que le corresponde y la fecha en que fue concedido.

11.- Adherir la etiqueta del signo distintivo solicitado para su registro.

12.- El lugar y fecha, seguido de la firma del solicitante o su apoderado; los cuatro tantos de esta solicitud (original y tres copias) deberán ser firmados con firma autógrafa.

### 3.3.2.2. Documentos anexos a la solicitud.

1.- Siete etiquetas en blanco y negro no mayores de 10 x 10 cm., ni menores de 4 x 4 cm. (una de ellas adherida a la solicitud), si no se reserva color.

2.- Siete etiquetas en color no mayores de 10 x 10 cm., ni menores de 4 x 4 cm. (una de ellas adherida a la solicitud), si se reserva color.

3.- Siete etiquetas en tamaño 10 x 10 cm., del dibujo en perspectiva de la marca tridimensional que se desea registrar (una de ellas adherida a la solicitud).

4.- La lista de asociados y reglas para el uso de la marca colectiva.

5.- Copias simples de la constancia del Registro General de Poderes y una copia simple del documento en que conste el poder o, en su defecto, el instrumento en que se contengan las facultades del poderdante y del mandatario, cuando se tramite por éste.

6.- Testimonio Notarial que compruebe la existencia de la persona moral solicitante del registro, a menos que se infiera del poder exhibido.

7.- Y en su caso, la autorización de la autoridad competente para reproducir o imitar los signos a que hace mención el artículo 90, fracción VII (escudos, banderas o emblemas de cualquier país, etc.); la del propietario del lugar a que se refiere la fracción XI del citado numeral, si este nombre forma la marca; o la autorización que el titular de una marca extranjera conceda a su representante en México, para que éste la registre a su propio nombre.

8.- Comprobante de pago de derechos correspondientes (art. 114).

### 3.3.3. El Examen de Forma.

Recibida la solicitud, la Autoridad Administrativa realizará un estudio minucioso, tanto de dicha solicitud como de los documentos que se acompañan a la misma, analizando si coinciden entre sí, y para cerciorarse de que los documentos y anexos estén completos, y si en general satisfacen los requisitos que la Ley y el Reglamento disponen para estos casos.

Si el resultado del examen fuese en el sentido de que la solicitud o los documentos exhibidos no se encontraren en regla, se le requerirá por escrito al interesado para que subsane el error u omisión en un plazo que no excederá de dos meses. Transcurrido el plazo fijado para la reposición o para la debida integración de los documentos y no cubiertos los requisitos pedidos, se considerará abandonada la solicitud (arts. 119 y 120).

Si en el momento en que se presentó la solicitud se satisface lo relativo a la designación del nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, así como en señalar a qué clase de signos se refiere, así también, los productos o servicios a que se aplicará la marca o marca colectiva, y por último, la exhibición del comprobante de pago de derechos, será esa su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal que se le haya concedido (art. 121).

### 3.3.4. Examen de Fondo.

Una vez que la Autoridad ha realizado el examen de forma y en el cual se cumplieron con todos los requisitos legales, se procede enseguida al examen de Fondo, el cual consistirá fundamentalmente en verificar, si el signo, denominación o forma tridimensional propuesto a registro como marca, pudiera afectar un derecho adquirido, o sea, se realizará una comparación entre la solicitada y todas las marcas en esa misma clase o de clases similares que estén vigentes o en trámite ante dicha autoridad administrativa.

Precisamente, es en este examen de fondo (denominado anteriormente de novedad), donde en la práctica se presenta mayormente, la problemática de resolver si existe semejanza entre dos marcas en grado de confusión, entre la solicitada y otra registrada o en trámite, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, o en su defecto a la semejanza referida anteriormente con un nombre comercial.

En esta etapa del procedimiento administrativo la Autoridad resuelve sobre la confusión de las marcas en cuestión apoyándose, bien sea, en las escuetas disposiciones legales relativas a dilucidar esta cuestión; bien, basándose en criterios doctrinarios o Jurisprudenciales, o bien resolviendo a su libre arbitrio, fundándose en la facultad discrecional que la Ley le concede; siendo que en la gran mayoría de los casos se da como resultado inconformidades en contra de sus determinaciones por parte de los interesados, situación que analizaremos brevemente en este apartado, ya que más adelante será analizado minuciosamente, por ser este punto el tema principal del presente trabajo.

Al respecto sólo diremos que el examinador, para realizar el examen de forma en estudio, tiene a su alcance para el susodicho examen los medios materiales de la informática, donde se tienen a las marcas (denominaciones, figuras o formas tridimensionales) ordenadas alfabéticamente y por clases a las que pertenecen, dando como resultado que el examen a realizarse sea de una manera más rápida y eficiente, aunándose al hecho de que el referido examinador cuenta con cierta experiencia al respecto, resolviendo en el momento oportuno si no se encontraron anterioridades a la marca solicitada o impugnada de nulidad, o bien, si existe otra u otras marcas iguales o semejantes ya registradas o en trámite, aplicadas a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pudieran ser susceptibles de crear confusión entre el público consumidor.

Si fuera el caso de que como resultado de este examen se encontrare alguna o algunas anterioridades, según los supuestos de las fracción XV, XVI y XVII del artículo 90 de la Ley se suspenderá el trámite de registro y se notificará por escrito al solicitante, indicándole la anterioridad o anterioridades existentes que se encontraron respecto a su marca solicitada, dándole un plazo de dos meses para que manifieste lo que a su derecho convenga. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud; pero si se contesta dentro del plazo concedido la Secretaría procederá a continuar con el trámite de la solicitud (art. 122).

Indica la Ley que si el interesado al contestar dentro del plazo concedido, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo enterar los derechos correspondientes a una nueva solicitud y

satisfacer los requisitos inherentes a esa solicitud, esto es, los requisitos de forma (art. 123).

Cuando el impedimento se refiera a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión, sobre los cuales exista o se presente algún procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, la Secretaría suspenderá el trámite de la solicitud de registro hasta que se resuelva el procedimiento que se trate (art. 124).

### 3.3.5. Título de Registro de una Marca.

Una vez que se han efectuado los exámenes de forma y de fondo, y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios exigidos, se requerirá al solicitante el pago de derechos por el registro de la marca y la expedición del título. Si no se llegasen a cubrir los derechos dentro del plazo de dos meses, se tendrá por abandonada la solicitud (art. 125).

Cubiertos los derechos, la Secretaría expedirá un Título por cada marca, como constancia de su registro, el cual comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar lo siguiente:

1.- Número de Registro de la Marca;

2.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada o mixta y en su caso, si es tridimensional;

3.- Los productos o servicios a que se aplicará la marca;

4.- El nombre y domicilio del titular;

5.- La ubicación del establecimiento en su caso;

6.- Fecha de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y

7.- Su vigencia (art. 126).

Cabe aclarar que la Ley dispone que la marca deberá usarse en territorio nacional, tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren sus características esenciales (art. 128).

#### 3.4. VIGENCIA DE LAS MARCAS.

Los efectos del registro de una marca tendrán una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse indefinidamente por periodos de la misma duración (art. 95).

La fecha de presentación de la solicitud será aquella en la cual, una vez presentada la solicitud, se satisfizo plenamente lo referente a la designación de los datos del titular como son el nombre, domicilio y nacionalidad; la designación del signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado o mixto y, en su caso, si es tridimensional y la designación de los

productos o servicios a que se aplicará la marca, y por último, la exhibición del comprobante de pago de derechos correspondiente; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos (art. 121).

#### CAPITULO 4.- EL REGISTRO DE DOS MARCAS SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION.

##### 4.1. DEFINICIONES.

Como ya se dijo anteriormente, en nuestro sistema jurídico no es permitido que se registre una marca semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, y ya que el problema radica esencialmente en la resolución que se emite sobre la similitud o diferencia que existe entre las marcas en cuestión, en seguida haremos un breve análisis de lo que se debe entender por la semejanza de marcas en grado de confusión, iniciando primeramente con las definiciones de los vocablos integrantes de esta cuestión.

##### 4.1.1. Definición de Semejanza.

El Diccionario de la Lengua Española en una de sus acepciones define la palabra semejanza como: Calidad de semejante. (1)

Y por semejante nos señala que se debe entender: Que se semeja o se parece a una cosa con sentido de ponderación // semejanza, imitación. (2)

---

(1) Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, ed. 20a., Edit. Espasa Calpe, S.A., Madrid, 1984, pág. 1190.

(2) Idem., pág. 1191.

#### 4.1.2. Definición de Confusión.

Según el Diccionario antes referido, el vocablo confusión, entre otras significaciones señala: la acción y efecto de confundir, mezclar cosas diversas; barajar confusamente cosas que estaban ordenadas // Falta de orden, de concierto y de claridad. (3)

Y por la palabra confundir señala que se debe entender entre otras expresiones: Mezclar dos o mas cosas diversas de modo que las partes de unas se incorporen con las de las otras // Turbar de una manera que no acierte a explicarse. (4)

#### 4.1.3. La Confusión de Marcas.

De las definiciones anteriormente referidas podemos llegar a determinar que la confusión de marcas se presenta cuando una persona al visualizar, ya sea de una manera física o imaginaria un producto o un servicio, los cuales ostenten una marca que le es conocida por diferentes razones, se le dificulta o se le hace imposible reconocer dicha marca en el mercado, o sea, de entre las marcas de su competencia.

Lo anterior se da en virtud de la existencia en el mercado de una marca idéntica o semejante en grado de confusión, a la marca conocida, lo cual provoca entre el público duda sobre la procedencia, calidad y de manera general con respecto a todas las cualidades que ha logrado penetrar en el mercado, el producto o servicio o la

---

(3) Diccionario de la Lengua Española, Ob. Cit., pág. 60

(4) Idem.

marca de su preferencia, lo que trae aparejado por un lado una competencia desleal por la usurpación de los derechos de uso exclusivo que tiene el titular de dicha marca, y por el otro, el engaño de que es objeto el público consumidor, principalmente sobre la procedencia de la marca en cuestión.

#### **4.2. TIPOS DE CONFUSION ENTRE LAS MARCAS.**

De acuerdo con los motivos y los eventos en que pueden darse las confusiones entre dos marcas, se contemplan numerosas oportunidades, ya que ese hecho puede ser efectuado tanto por la marca adoptada con el mayor descuido, como por aquella donde se ha tenido la mas seria intension dolosa de aprovecharse de una marca prestigiada.

Así, las confusiones se pueden clasificar en directas e indirectas, y para su presentación y una mayor claridad del tema toral que nos ocupa en el presente trabajo, desglosaremos cada una de ellas en sus partes integrantes, dando una serie de ejemplos en cada caso para su mejor comprensión.

##### **4.2.1. Confusión Directa.**

Esta confusión emana de la similitud entre las marcas; siendo que en la práctica dicha semejanza puede revestir diferentes grados, que pueden ir desde la igualdad absoluta, hasta la provocada por la disposición de elementos integrantes del signo distintivo, que, si se consideran de manera individual, podrian ser distintivos. A continuación se enumeran de manera enunciativa y no

limitativa las causas que pueden motivar una confusión directa.

#### 4.2.1.1. Confusión de denominaciones entre sí.

En virtud de que las marcas nominales o constituidas por denominaciones se pueden apreciar por medio de los sentidos de la vista y del oído, las mismas pueden presentar problemas para su registro debido a la similitud que pueden acarrear con otra registrada con antelación, siendo las que a continuación se dan:

##### 4.2.1.1.1. Confusión por semejanza ortográfica.

El tipo de confusión por semejanza ortográfica entre las marcas nominales se produce por lo general, entre vocablos que representan ideas afines o que están escritas de una forma similar, donde resulta más probable una confusión cuando sólo difieren en algunas letras o también cuando la denominación registrada está constituida de conjunto de palabras y la propuesta a registro tiene inmersa la idea principal de aquella o la más común. Así tenemos entre otras las siguientes denominaciones que han sido declaradas semejantes:

Natura	Naturista
Shamar	Shallmar
Lindormin	Lidermin
Chester	Chesterton
Aspro	Asprominal
Berkel	Berkeley
Sabe	Sabi

Jose	Jousse
Road	Roadstar

Estos ejemplos deben ser tomados con ciertas reservas porque en algunos casos existían diseños complementarios que acentuaban o disminuían la posibilidad de confusión.

#### 4.2.1.1.2. Confusión por semejanza fonética.

En este caso la confusión se puede presentar cuando la marca sujeta a examen de fondo se pronuncia y tiene una gran similitud verbal con la marca registrada, aún y cuando ortográficamente sean disímiles; presentándose esta confusión al solicitar verbalmente las marcas, por ejemplo:

Sabe	Sabi
Chanel	Aschanell
Ultra Sheer	Ultra 1000
Lindormin	Lidermin
Solar	Casolar
Cachorros	Comunicachorros
ABDICK	A-B=DICK
Halton	Elton

#### 4.2.1.1.3. Confusión por semejanza visual.

Este tipo de semejanza es originada por la forma gráfica que se dé a los caracteres con que se

estampa, independientemente de que también puede presentar similitud ortográfica o fonética.

Esta confusión se presenta generalmente entre palabras o conjunto de palabras que tienen mas o menos el mismo número de letras, las cuales son escritas en caracteres de fantasía o adornadas, siendo dicha similitud apreciada en forma visual, así como por ejemplo:

Lux	Tex
Berkel	Berkeley
Wilsonart	Wilsdonar
Aurrera	Ahorrara
Carnival	Carvidal
Araxes	Aerflex
Rolex	Solex

#### 4.2.1.1.4. Confusión de denominaciones por asociación de ideas.

Se presenta este tipo de confusión cuando una cierta palabra representa un concepto y la propuesta a registro despierta una idea afin con la otra, por lo que al no fijarse detalladamente en sus diferencias se presta a una confusión, así por ejemplo:

Dos martillos	El martillero
Moon Drops	Moon Shadow
Palace	Fiesta Palace
La Mansión	La Mansión del Prado
Summersport	Wintersport

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

Se puede dar el caso que el dibujo propuesto a registro sea la representación gráfica de un concepto o idea, trayendo como consecuencia que se confunda con la palabra que designe la misma idea. Por ejemplo: la palabra pantera con la figura de una pantera; la palabra campana con la figura que la represente; el vocablo alfil negro con una figura que lo encarne, etc. No cabiendo duda que, productos o servicios iguales o similares, amparados con marcas como las que anteriormente se refirieron, podrían ser confundidos por el público consumidor al cual fueran dirigidos.

#### **4.2.1.3. Confusión entre dibujos.**

Este tipo de confusión es apreciable únicamente de manera visual, por lo que las semejanzas o diferencias que existen entre dos marcas en conflicto se presentan sólo en las marcas emblemáticas.

##### **4.2.1.3.1. Confusión por la reproducción del elemento principal.**

Para la exposición de este caso de confusión, cabe hacer la aclaración de que no resulta indispensable para considerar que dos marcas sean semejantes en grado de confusión, el hecho de que fatalmente todos los elementos constitutivos sean similares o idénticos, sino basta que el elemento principal que conforma a las mismas, pueda originar una confusión entre ambos signos distintivos.

De ahí que se da una confusión por la reproducción del elemento importante o preferente.

Esta situación se da por ejemplo: cuando existen dos marcas que aún y cuando son netamente distintas, presentan como rasgo característico o principal en su parte central una paloma en vuelo, lo cual puede crear entre el público la falsa idea de que son las mismas, no siendo óbice a lo anterior el hecho de que una de dichas marcas presente en el pico una ramita de trigo, situación que no acarrearía mayor o menor diferencia para creer que se trata de la misma marca.

#### **4.2.1.3.2. Confusión por la Deformación de elementos.**

Se presenta esta confusión cuando una marca representa gráficamente a un determinado animal o cosa y otra persona presenta una marca para su registro donde ha deformado dicho animal u objeto, respecto de sus proporciones, dimensiones o ubicación de sus elementos, presentando una semejanza en grado de confusión. Así por ejemplo: puede suceder que una de las marcas consista esencialmente en la representación gráfica de una máquina de escribir de modelo antiguo y la otra marca represente a otra máquina de escribir moderna.

#### **4.2.1.3.3 Confusión de dibujos por similitud de conjuntos.**

Se da el caso de que muchas marcas resultan características, no por sus elementos aisladamente considerados, ni por una denominación, ni por un elemento principal, sino que lo que las caracteriza es precisamente su

impresión en conjunto. La confusión con otras marcas, que estén en análogas condiciones puede nacer de la disposición de esos elementos, aunque, individualmente sean distintas.

Así por ejemplo: se puede dar el caso de que una marca registrada represente en perspectiva, en el flanco derecho de la etiqueta, un barco moderno que va navegando mar adentro y al fondo se aprecie el sol poniéndose, y por otra parte la marca propuesta a registro consista en la representación de un barco velero visto por su costado izquierdo, el cual navega con una trayectoria mar adentro y al fondo se presenta también al sol; pero éste está casi a punto de desaparecer en el horizonte, independientemente de las denominaciones que ambas marcas pudieran tener, lo cual acarrearía una confusión entre el público consumidor no afecto a examinar los detalles de las marcas de los productos o servicios que solicita.

#### **4.2.1.4 Confusión entre colores.**

Ya que las marcas pueden estar constituidas por la representación gráfica de elementos, figuras, dibujos, etc. en color o la combinación de los mismos, también se puede presentar confusión entre dos marcas similares por la disposición o colorido de las marcas en conflicto.

##### **4.2.1.4.1 Confusión por similitud de colorido.**

Se puede dar una confusión de marcas cuando éstas están constituidas por franjas, dibujos simétricos o por combinación de colores, proviniendo dicha

confusión por la semejanza de los colores que las integran; así por ejemplo: puede una marca estar constituida por una franja gris oxford y otra vino, y podría confundirse con otra constituida por una franja negra y una franja roja, dándose precisamente esta confusión por la variedad de tonalidades que puede presentar un color determinado.

#### **4.2.1.4.2 Confusión por similitud de la disposición de colores.**

Cuando dos dibujos que resultan completamente distintos entre sí, pueden llegar a ser confundibles si se les aplica una serie de colores dispuestos en forma similar, ya que la impresión que a primera vista pueden producir los dibujos o denominaciones pueden desaparecer para ser substituida por la impresión provocada por los colores que ambas marcas ostentan.

Si de por sí, puede existir confusión entre dibujos o etiquetas semejantes, mas aún habría una confusión mayor dependiendo del análogo colorido que ostenten entre sí.

#### **4.2.1.5. Confusión con las formas tridimensionales.**

En este punto se tratará lo referente a la confusión que se puede presentar entre las formas tridimensionales entre sí o en relación con diseños o denominaciones que representen una forma material.

#### 4.2.1.5.1. Confusión por semejanza de formas tridimensionales.

Lo expuesto anteriormente en relación a la confusión de las marcas constituidas por dibujos es aplicable a las marcas constituidas por formas tridimensionales, esto es, entre modelos, envases, sellos, relieves, grabados, etc., esto en virtud de la similitud de forma que presenten.

#### 4.2.1.5.2. Confusión entre formas y diseños.

Una marca que este constituida por un envase en forma de pirámide puede llegar a confundirse con otra marca que este constituida por el diseño o figura de una pirámide, toda vez que el público consumidor generalmente solicita las marcas que desea adquirir llamándolos por sus posibles denominaciones; siendo por tanto, igual para el público llamar al dibujo y envase referidos como marca pirámide.

#### 4.2.1.5.3. Confusión entre denominaciones y formas.

En este supuesto se pueden presentar también confusiones por las mismas razones que se adujeron en el punto que antecede, por lo que, la denominación pirámide puede confundirse con una marca consistente en un envase que represente a éste como una pirámide.

#### 4.2.1.6. Confusión de productos y servicios.

Se llega a presentar confusión entre dos marcas cuando ambas amparan los mismos o similares productos o servicios.

Para determinar si existe confusión entre los productos o servicios que amparan las marcas en cuestión, por ser los mismos, iguales o similares, se debe tomar en cuenta que las marcas tienen en común diferentes factores como lo son:

1.- Naturaleza, procedencia, uso, propiedad y características del producto o servicio.

2.- Zona geográfica de venta o prestación de servicios y peculiaridades y necesidades de la misma, así como los canales de distribución.

3.- Nivel cultural y socio-económico del público consumidor a quien está dirigido el producto o servicio.

Por lo que para determinar si existe confusión entre productos o servicios determinados, para así poder resolver si puede haber confusión entre las marcas en conflicto, deben ser estudiados diferentes factores.

#### 4.2.1.7. Confusión ideológica.

Este tipo de confusión se puede presentar cuando el público consumidor al hacer la comparación de dos marcas llega a creer que son las mismas, en virtud de que

presentan mentalmente en dicho público una idea que relaciona a ambas, ya sea por su clase, procedencia, características, uso, significado, destino o en general cualquier idea afin que provoca una relación mental involuntaria.

En este tipo de confusión el usurpador pretende aprovecharse del pensamiento subconsciente del público consumidor o solicitante de servicios, ya que pretende sacar provecho de una marca prestigiada al copiar del signo precedente alguna idea que sin ser igual, produzca en la mente del público un pensamiento involuntario en el cual se relacionen las dos marcas, obteniendo así un lucro indebido.

#### 4.2.2. Confusión indirecta.

Se puede decir que no solamente el parecido de las marcas puede originar confusión entre los productos o servicios, sino que puede ser ocasionada indirectamente, esto es, por el modo particular como se presenta o se utiliza la marca.

La confusión indirecta reviste también los mas variados aspectos pues el tamaño de las marcas en proporciones considerables pueden presentar diferencias respecto de otras, pero en cambio, si su tamaño se reduce llegan a ser semejantes.

Otro caso de confusión indirecta podria ser el que presentan ciertas marcas ya que al ser estampadas sobre determinado material adquieren un parecido extraordinario con otras y resultaria dificil distinguirlas, o sea, dos marcas impresas en papel que resultan

inconfundibles podrían llegar a confundirse si son grabadas en cuero, vidrio, etc., dependiendo también esto del tamaño en que se estén imprimiendo dichas marcas.

#### **4.3. Principios Fundamentales para Juzgar sobre la Semejanza de Marcas.**

Como ya se dijo anteriormente, la Ley es omisa en establecer principios o reglas que deban observarse para la apreciación de la semejanza o parecido entre una marca registrada con la usurpadora, y por lo tanto, esta cuestión de hecho está reservada al juicio y criterio subjetivo de la Autoridad Administrativa y en todo caso de la competencia de los Tribunales Federales mediante el Juicio de Amparo, en consecuencia, no es posible formular una regla que permita establecer de una manera concreta y objetiva dicha posibilidad de confusión.

No obstante lo anterior, la determinación acerca de si una marca imita a otra ya registrada, no puede quedar en forma absoluta al libre arbitrio de la Autoridad Administrativa o Judicial. La Doctrina, la Jurisprudencia y las Leyes de la Materia (anteriores a la vigente Ley), han elaborado un mínimo de reglas que deben ser atendidas para juzgar sobre la semejanza de marcas, ya sea para impedir su registro, o para nulificar el registro indebidamente otorgado, o bien, para considerar que con el empleo de una marca no registrada, se infringen los derechos que se tienen sobre la legítimamente registrada.

En este orden de ideas, a continuación señalaremos algunas de las reglas o principios adoptados por la Doctrina que permiten apreciar sobre la semejanza de dos marcas.

#### 4.3.1. La Semejanza hay que Apreciarla Considerando la Marca en su Conjunto.

Por lo general, es público consumidor no se detiene a analizar minuciosamente la marca del producto o servicio que quiere, pues con un golpe de vista aprecia si es la que solicita. Obra por la primera impresión y es el aspecto general de la marca que se le ofrece, lo que provoca dicha impresión.

Así también, dado que el público es distraído por naturaleza, pues al considerar u observar una marca y si su aspecto no le produce una impresión distinta de aquella que le interesa, puede llegar a confundirlas.

Es por lo anterior que "la marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor como un todo único". (5)

Es tan importante la primera impresión o movimiento visual efectuado por el público consumidor, pues sucede que dos marcas al ser examinadas con cuidado en sus partes integrantes 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 semblante general, por la disposición de sus signos, por los caracteres tipográficos empleados, figuras emblemáticas diferentes, pero teniendo la misma actitud, por un encuadramiento de las mismas dimensiones, hace que se presten a una similitud en grado de confusión.

---

(5) GIAMBROCONO Alfonso, citado por NAVA Negrete Justo, Ob. Cit., pág. 172.

No llega a ocurrir la confusión entre dos marcas, aunque tengan varios signos comunes, cuando existe una diferencia completamente visible en cuanto a la disposición de los signos o elementos que las integran.

De lo anterior se deduce que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como la observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad.

**4.3.2. Se debe atender a las semejanzas y no a las diferencias para determinar si hay imitación.**

La similitud entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. Por tanto el juzgador está obligado a dar mas atención a los elementos de semejanza que a los de diferenciación; a guiarse por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen la marca y no por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente. (6)

---

(6) RANGEL Medina David, "Principios Fundamentales para Juzgar la Imitación de Marcas", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, julio-diciembre de 1966, págs. 165 y 166.

En efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos, pues en la mayoría de los casos, el parecido entre dos marcas no es obra de la casualidad: es obra premeditada del competidor desleal que trata de producir confusiones; pues 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.

Por lo tanto, para establecer si existen elementos de confusión entre dos o mas marcas registradas o cuyo registro se pretende, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, ya que ello requiere de un elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión de dicho público consumidor.

**4.3.3. La apreciación de las marcas debe resultar de su examen sucesivo y no del simultáneo.**

Este principio quiere decir que la imitación debe apreciarse por imposición, esto es, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra, para establecer su semejanza de conjunto. Si las colocamos una al lado de la otra, natural e instintivamente

estableceremos comparaciones, procederemos a disecarlas, que es, precisamente, lo que no se debe hacer. (7)

No se deben colocar las marcas una frente de la otra para mas fácilmente descubrir, mediante una comparación atenta, las diferencias de ambas, sino indagar si entre ellas existen analogías tales que, colocadas separadamente, puedan originar confusión.

Siendo el público distraído por naturaleza, si los elementos de una marca no le producen una impresión netamente distinta de aquella que le interesa y de la que sólo conserva un recuerdo en la memoria, puede fácilmente confundirlas, ya que por lo general no encontrará la oportunidad de comparar objetivamente una marca con la otra. En todo caso sólo puede compararla con el recuerdo que conserva de la otra.

Por lo mismo, se recomienda que quien está llamado a decidir si hay posibilidad de confusión no someta a las marcas en conflicto a un análisis anatómico y simultáneo, sino que juzgue sobre la posibilidad de confusión valorando las marcas a través del tiempo, por ser esto lo que sucede en la practica, en que el público consumidor adquiere el producto o servicio invitado por el recuerdo que conserva del signo y no por virtud de valoraciones comparativas. (8)

---

(7) BREUER Moreno Pedro, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", 2a. ed., Edit. Robis, Buenos Aires, 1946, pág. 353.

(8) BREUER Moreno Pedro, Ob. Cit., pág. 353.

**4.3.4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del probable comprador y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio.**

Este principio se refiere a que debe tomarse en cuenta que el público consumidor no pone el mismo grado de atención en la compra de todos los productos o en los servicios que requiere, toda vez que algunos de estos, por su elevado precio o por su destino, son examinados detenidamente antes de decidir la compra o utilizar el servicio, por ejemplo: los automóviles, maquinaria agrícola, los aviones, los servicios de educación, publicidad y negocios, etc., en consecuencia el examen disminuye las probabilidades de confusión.

Aunado a lo anterior tenemos también el hecho de que deberá tomarse en cuenta el nivel de cultura del consumidor y su atención habitual, la cual en ocasiones será cuidadosa y en otras ocasional y superficial en cuanto a la marca elegida, en virtud de que existen dos tipos de público consumidor: los despreocupados y los que prestan atención a lo que compran, y en este orden de ideas, su grado de atención difiere.

**4.3.5. La confrontación de las marcas en disputa debe ser hecha precisamente entre ellas y no entre los productos o servicios.**

Existe imitación cuando la marca puede ser confundida con otra, no cuando un producto o un servicio puede ser confundido con otros; en consecuencia, para juzgar si hay imitación o no, es preciso considerar únicamente las marcas en cuestión, sin que sea pertinente negar la imitación por el hecho de que no exista posibilidad de confusión entre

las mercancías o servicios, so pretexto que éstos presentan caracteres exteriores que los diferencian.

Estos principios o reglas no deben entenderse con extrema rigidez, sino que al respecto predomina cierta flexibilidad en su aplicación, de tal suerte que el criterio subjetivo del examinador deba apegarse en razonamientos o principios lógicos y a la Ley. (9)

#### **4.4. LA FACULTAD DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA RESOLVER RESPECTO A LA SEMEJANZA DE MARCAS.**

Como ya se dijo en múltiples ocasiones, aún y cuando la Ley no da las bases para que la autoridad pueda determinar si una marca es parecida en grado de confusión a otra que ampare los mismos o similares productos o servicios, esta cuestión ha quedado al arbitrio o criterio subjetivo de dicha Autoridad, determinando ésta en qué casos procede la negativa a registro o la nulidad del registro de una marca o la declaratoria de infracción o delito, y en última instancia, cuando existe una controversia por los criterios seguidos por la Autoridad, ha correspondido al Órgano Jurisdiccional Federal tanto dirimir las controversias, como establecer los principios que deben regir en dichos casos.

En este orden de ideas y para un mayor esclarecimiento del asunto en cuestión, empezaremos señalando al respecto que un Estado de Derecho como en el que vivimos, se considera que las facultades de las autoridades administrativas o funcionarios siempre deben estar previstas

---

(9) NAVA Negrete Justo, Ob. Cit., pág. 175.

en la Ley, y aún cuando la facultad discrecional implica diversas posibilidades dentro de cierta apreciación, ello no quiere decir que esté al margen de la Ley, pues precisamente son los ordenamientos jurídicos los que dan base, contenido y límites a la actuación discrecional del órgano administrativo. (10)

Generalmente las leyes se encargan de fijar los límites de la facultad discrecional, dentro de mínimos y máximos que la propia Ley determina y, además, le imprime una serie de modalidades como son: apreciar la equidad, oportunidad, las razones técnicas, etc., y en el presente caso, la Ley de la materia, aún cuando no es abundante y ni siquiera específica para resolver el problema de dos marcas semejantes en grado de confusión, la Autoridad se tiene que apegar a cuestiones de orden lógico que la misma Ley implícitamente contempla en sus diversos preceptos.

En este orden de ideas tenemos que el criterio subjetivo de la Autoridad Administrativa, con respecto a la semejanza de marcas, aunque tal semejanza constituya un problema técnico y no jurídico, debe descansar en razonamientos lógicos para que se considere constitucionalmente motivado y fundado. Si así no fuera, ocurriría que con el pretexto de aplicar dicho criterio subjetivo, se dictarían resoluciones caprichosas con vulneración de nuestro sistema constitucional, que por cuanto a potestad de las autoridades, sienta un régimen de facultades expresas y limitadas.

---

(10) ACOSTA Romero Miguel, "Teoría General del Derecho Administrativo", 8a. ed., Edit. Porrúa, S.A., México, 1988, pág. 844.

Por lo que, el uso de la facultad discrecional que la Ley concede a la Autoridad Administrativa puede juzgarse en el juicio de amparo que interponga el quejoso cuando sienta que se ejercita dicha facultad en forma arbitraria o caprichosa, cuando la resolución emitida no se funda y motiva debidamente sobre el caso concreto en cuestión, o cuando esas circunstancias resultan alteradas, o son erróneos o inexactos los hechos en que se pretende apoyar la resolución o cuando el razonamiento en que la misma se apoya es contrario a las reglas de la lógica.

Siendo que el criterio que emite la Autoridad Administrativa debe ser apoyado en razonamientos lógicos y congruentes para que se considere constitucionalmente fundada y motivada la resolución que emita, la Autoridad Judicial, bien puede respetar o apoyarse en dicho criterio, y más aún, no debe sustituirse a dicha Autoridad en el uso de la facultad de apreciar la semejanza en grado de confusión, si la facultad se hubiera realizado de una manera lógica y congruente sobre el caso concreto en cuestión.

En apoyo de lo anterior expuesto resultan aplicables los criterios que al respecto han sido emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, mismos que a continuación transcribiremos para tener una idea más clara de lo expuesto:

FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACION DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO. El uso del arbitrio o de la facultad discrecional que se concede a la autoridad administrativa puede censurarse en el juicio de amparo cuando se ejercita en forma arbitraria o caprichosa cuando

la decisión no invoca las circunstancias que concretamente se refieren al caso discutido, cuando éstas resultan alteradas o son inexactos los hechos en que se pretende apoyar la resolución, o cuando el razonamiento en que la misma se apoya es contrario a las reglas de la lógica.

Sexta Epoca, Tercera Parte:

Vol. IV, pág. 120, A.R. 6489/55. Fábricas de Papel de San Rafael y Anexas, S.A. 4 votos.

Vol. VIII, Pág. 55, A.R. 3294/56. Farmacéuticos Lakeside, S.A. 5 votos.

Vol. VIII, Pág. 55, A.R. 4249/52.

Internacional de Comercio, S.A. 4 votos.

Vol. XIX, Pág. 57, A.R. 4862/59. Adrián Garcini Navarro. 4 votos.

Vol. XIX, Pág. 59, A.R. 136/57. Antonio Mardegain Simeon. 4 votos.

Tesis Jurisprudencial 372, Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, Pág. 628.

TESIS RELACIONADAS.

MARCAS INDUSTRIALES, ARBITRIO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA EN EL REGISTRO DE. No es absoluta ni omnimoda la facultad de que goza la Secretaría de Economía para decidir si conviene, o no, conceder el registro de una marca semejante a otra registrada, o que invada el legítimo campo de acción de un nombre comercial anteriormente en uso. Cuando una autoridad tiene poder discrecional o libertad de apreciación, en el amparo se debe respetar, por lo general, el ejercicio de ese poder, salvo que la autoridad haya partido de datos irreales o no comprobados, o que funde sus conclusiones en argumentos contrarios a las reglas de la lógica o a las máximas de la experiencia. De ordinario, corresponde a la Secretaría de Economía resolver acerca de la existencia o inexistencia de imitación entre dos

marcas, pero cuando la calificación es notoriamente inaceptable porque los hechos son de tal manera objetivos que no pueden provocar duda racional alguna, es posible censurarla en el juicio de amparo, ya que, de otro modo, éste quedaría suprimido en forma absoluta, cualesquiera que fuesen las circunstancias en cada caso.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. IV, Pág. 176, A.R. 3167/56. Cia. Hulera Euskadi. 5 votos.  
Ob. Cit., pág. 631.

MARCAS INDUSTRIALES, SEMEJANZA DE LAS. El criterio subjetivo de las autoridades administrativas correspondientes, con respecto a la semejanza de marcas, aunque tal semejanza constituya un problema técnico y no jurídico, debe descansar en razonamientos lógicos para que se considere constitucionalmente motivado y fundado. Si así no fuera, ocurriría que con el pretexto de aplicar dicho criterio subjetivo, se dictarían resoluciones caprichosas con vulneración de nuestro sistema constitucional que, por cuanto a potestad de las autoridades, sienta un régimen de facultades expresas y limitadas.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. II, Pág. 80, A.R. 6189/56. Destilería Francesa, S. de R.L. 5 votos.  
Ob. Cit., pág. 632.

MARCAS NEGATIVA A SU REGISTRO. Si las autoridades responsables, para negar el registro de una marca de envase que solicitó la quejosa, no se fundaron en hechos concretos sino que sólo sostuvieron generalidades dogmáticas vagas e imprecisas; y si tampoco se probó en autos que la botella de que se trata fuera igual específicamente a alguna de uso común en la actualidad o semejante a

otra registrada con anterioridad, cabe concluir que estuvo en lo justo el C. Juez de Distrito, al sostener que no se hizo por las responsables una apreciación legal y en conjunto de la marca en cuestión.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. XLVI, Pág. 73, A.R. 5817/61. The Pyramyd Rubber Company. Unanimidad de 4 votos.  
Ob. Cit., pág. 633.

MARCAS, CONFUSION ENTRE, REVISION DEL ARBITRIO. Al examinar si dos marcas son o no semejantes en grado de confusión, para los efectos del artículo 105, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial, el juez de amparo debe respetar el arbitrio de las autoridades administrativas competentes que resuelvan esas cuestiones, cuando no llega a convicción nitida y clara en contrario, o sea que en caso de encontrar opinable la cuestión, debe negar el amparo que solicite contra el uso de aquel arbitrio.

Amparo en Revisión 487/74.- Henkel & Cie. G.M.B.H.- 22 de octubre de 1974.- Unanimidad de votos.

Sostienen la misma tesis:

Amparo en revisión 527/74.- Henkel & Cie. G.M.B.H.- 29 de octubre de 1974.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 541/76.- Medusa Corporation.- 16 de noviembre de 1976.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 694/76.- Avon Products. Inc - 10. de marzo de 1977.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1004/78.-Chemise Lacoste, S.A. -28 de febrero de 1979.- Unanimidad de votos.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores de 1979, Tesis 18, pág. 45.

**MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION.**  
 El Juez de amparo no debe sustituirse a la autoridad administrativa en el uso de la facultad de apreciar la semejanza, en grado de confusión, de las marcas, porque la Ley concede esa facultad a la autoridad administrativa. En el amparo solamente puede estimarse ese acto de apreciación contra la ley, si la facultad se hubiera ejercitado en forma arbitraria, cambiando los hechos, razonando contra la lógica; o sea, desbordando el arbitrio para convertirlo en arbitrariedad.

Amparo en Revisión 880/77.- Koyo Seiko, C., LTD. - 10 de noviembre de 1977.- Unanimidad de votos.- Ponente: Manuel Castro Reyes.- Secretario: Antonio Meza Alarcón.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores de 1977, Tercera Parte, Segundo Tribunal, tesis 38, pág. 136.

**MARCAS, CRITERIO DE LA RESPONSABLE QUE HACE SUYO EL JUEZ DE DISTRITO PARA DECLARAR LA SEMEJANZA DE LAS.** Nada impide al Juez de Distrito resolver, sobre la semejanza o similitud en grado de confusión de la marca cuyo registro se pretende y las anterioridades existentes, con base en los argumentos esgrimidos por la responsable al respecto, ya que basta que dichas consideraciones estén debidamente razonadas para considerarlas correctas.

Amparo en Revisión 133/76.- Agfa Gevaert S.A.- 18 de marzo de 1976.- Unanimidad de votos.- Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Luis Ma. Aguilar Morales.  
 Tribunales Colegiados, Informe de Labores de 1976, Tercer Tribunal, Tesis 84, pág. 199.

**4.5. CRITERIOS EMITIDOS POR EL ORGANO JURISDICCIONAL PARA DIRIMIR EL CONFLICTO DE DOS MARCAS SEMEJANTES PARA OTORGAR, NEGAR O NULIFICAR SU REGISTRO.**

Como se puede desprender de lo señalado a lo largo del presente trabajo, no se puede otorgar el registro de una marca semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente para aplicarse a los mismos o similares productos o servicios y cuando por inadvertencia, descuido o cualquier otra situación se llega a otorgar el registro de una marca que se encuentra en esta situación, entonces, se puede pedir la nulidad de dicho registro por cualquiera que crea que se le está afectando en la esfera de sus derechos de propiedad industrial.

Resulta ser que en la gran mayoría de los casos que resuelve la Autoridad Administrativa, sobre la negativa a registro, o la nulidad del registro de una marca o la declaratoria de infracción o delito, por el hecho de que exista semejanza en grado de confusión entre dos o mas marcas, el particular no llega a estar de acuerdo con dichas resoluciones (aún y cuando sea correcta la determinación de la Autoridad), y se ve en la necesidad de acudir al Organo Jurisdiccional para que sea este el que en definitiva resuelva la controversia en cuestión, por no contemplar la Ley otro recurso de impugnación contra dichas determinaciones.

Por lo que, siendo al Organo Jurisdiccional al que le corresponde dirimir en última instancia la problemática del registro de dos marcas por la semejanza en grado de confusión de éstas, al respecto dicha autoridad judicial ha emitido una serie de criterios que pueden variar dependiendo del caso concreto que en la práctica se presente (y que en algunos casos llega a ser

contradictorio con otros criterios), los cuales en ocasiones son invocados por las partes dentro del procedimiento administrativo respectivo y también tomados por la Autoridad para apoyar sus determinaciones.

Así las cosas, a continuación transcribiremos las Tesis Jurisprudenciales así como las Tesis sobresalientes que han sido emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, en relación a la problemática de la semejanza de dos marcas en grado de confusión.

Inicialmente diremos que es criterio de la Autoridad Judicial, reconocer una de las características primordiales que la marca debe cumplir y que es la especialidad, así como la función de individualización de los productos o servicios a los que se aplica o pretende aplicar, lo cual es esencial para que dos marcas no lleguen a confundirse y que a la letra dice:

MARCA, CARACTERISTICAS DE LA.- La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente, y puede ser reconocida fácilmente.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.  
Séptima Época, Sexta Parte:

Vol. 48, Pág. 41. A.R. 2733/71. La Nueva Medalia, S.A.- Unanimidad de votos.  
Vol. 48, Pág. 41. A.R. 2986/71. Alcoholes, Vinos y Licores. Planta Elaborada, S.A.- Unanimidad de votos.

Vol. 55, Pág. 55. A.R. 230/73. American Home Products, Corporation.- Unanimidad de votos.

Vol. 56, Pág. 43. A.R. 469/73. Motores y Aparatos Eléctricos, S.A. de C.V.- Unanimidad de votos.

Vol. 60, Pág. 49. A.R. 30/73. Bioresearch Products Laboratories, S.A.- Unanimidad de votos.

Tesis Jurisprudencial 30, Sexta Parte, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, Pág. 52 y 53.

MARCAS, DISTINCION DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA PODER DIFERENCIAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELACION. PECULIARIDADES DE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 90 Y 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercaderías; en otras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el comercio o están registradas, y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la ley de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91 fracción XVIII, que la

denominación que constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para poder distinguir o identificar los productos o servicios a que se aplique o trate de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase, y que una marca no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.- Séptima Epoca, Sexta Parte:

Vols. 157-162, Pág. 206. A.R. 746/81. Intercontinental Hotels Corporation.- Unanimidad de votos.

Vols. 157-162, Pág. 206. A.R. 146/81. Laboratorios Miles de México, S.A.- Unanimidad de votos.

Vols. 157-162, Pág. 107. A.R. 60/82. Barco of California.- Unanimidad de votos.

Vols. 157-162, Pág. 107. A.R. 1459/79. Gern Foods, Inc.- Unanimidad de votos.

Vols. 157-162, Pág. 107. A.R. 1829/81. Hardy Spicer Limited.- Unanimidad de votos.

Tesis Jurisprudencial 32, Sexta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, págs. 54 y 55.

Ahora bien, uno de los principales principios que han establecido unánimemente los Tribunales Colegiados, consiste en que para juzgar sobre la confusión que puede haber entre dos marcas en conflicto, se debe atender a la impresión instantánea que produzca en la mayor parte del público, al ser tomadas en su conjunto, esto es, al efecto que pueden producir en dicho público al primer golpe de vista o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues el público no siempre hace un análisis minucioso de las marcas de los productos que adquiere.

Así también, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan; sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca, las que en última instancia son las únicas susceptibles de provocar confusión entre el público consumidor induciéndolo a error.

Además, para determinar la confusión entre marcas que debe ser tomado en cuenta, que la semejanza entre signos distintivos puede ser de varios tipos, como lo son: fonéticos, gráficos y conceptuales, pues sin duda su aplicación traerá consigo elementos objetivos de apreciación en la similitud de dos marcas, no debiéndose abstraer de dicho examen al público consumidor, legítimo destinatario del producto o servicio diferenciado.

Los criterios anteriormente señalados se encuentran contenidos en las siguientes tesis jurisprudenciales:

MARCAS. PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES O NO SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSION A OTRA YA REGISTRADA Y VIGENTE, DEBE TOMARSE LA PARA COMPARARLA CON LA OTRA EN SU CONJUNTO; O BIEN, ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO RESERVADOS. ARTICULO 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- En el caso a estudio, como no se presenta el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, la regla aplicable es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se aplica

porque lo que constituye las marcas en su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión, y de manera secundaria por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

Amparo en revisión 376/80.- Avon Products Inc.- 18 de abril de 1980.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Sostienen la misma tesis:

Amparo en revisión 376/80.- Applied Powers, S.A. de C.V.- 6 de junio de 1980.- Unanimidad de votos.- Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez.- Secretario: Alejandro Garza Ruiz.

Amparo en revisión 783/80.- Perfumería Gal, S.A.- 5 de septiembre de 1980.- Unanimidad de votos.- Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez.- Secretario: Antolín Hiram González Cruz.

Amparo en revisión 866/80.- Productos Farmacéuticos, S.A.- 9 de octubre de 1980.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante, debe atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que pueden producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco, es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales puedan originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o mas marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de la semejanza que fácilmente puedan advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) 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.

Amparo en revisión 1829/81.- Hardy Spicer Limited.- 15 de marzo de 1982.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

**Precedentes:**

Amparo en revisión 146/81.- Laboratorios Miles de México, S.A.- 7 de septiembre de 1981.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 746/81.- Intercontinental Hotels Corporation.- 7 de septiembre de 1981.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 60/82.- Barco of California.- 15 de marzo de 1982.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1459/79.- Kern Foods, Inc.- 3 de mayo de 1982.- Unanimidad de votos.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Tesis Jurisprudencial 31, Sexta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, págs. 53 y 54.

**MARCAS, EXAMEN DE LAS.-** Cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de Propiedad Industrial, debe atenderse no sólo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos (es decir, a las ideas que sugieren), examinando las marcas parte por parte, sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente. Y, de manera importante, es de atenderse a la primera impresión, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues no es de suponerse que dicho público

consumidor haga siempre un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere.

Amparo en revisión 983/70 (7893/68).- Enrique Ortiz Colina.- 10 de mayo de 1971.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 899/70.- Fitchel & Sacns A. G.- 18 de febrero de 1974.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 527/74.- Henkel & Cie. B.M.B.H.- 29 de octubre de 1974.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 110/76.- Jacobo Tarrab Sidauy.- 4 de mayo de 1976.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 694/76.- Avon Products, Inc.- 10. de marzo de 1977.- Unanimidad de votos.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores de 1977, Tercera Parte, Segundo Tribunal, Tesis 13, pág. 34.

MARCAS, SEMEJANZA DE LAS.- Este Tribunal ha sustentado la tesis de que, para decidir acerca de la semejanza o disimilitud entre dos marcas, hay que compararlas, atendiendo fundamentalmente a la impresión instantánea que se adquiriera, a primera vista, del conjunto de cada una de las propias marcas.

Amparo en revisión 1100/70.- R.J. Reynolds Tobacco Co.- 4 de febrero de 1971.- Mayoría de votos.- Ponente: Jesús Toral Moreno.- Disidente: Juan Gómez Díaz.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores de 1971, pág. 76

MARCAS, CONFUSION. ES IRRELEVANTE CONSIDERAR EL NUMERO DE SILABAS O LETRAS.- Puede afirmarse que el público, en su gran mayoría, no analiza los diversos elementos de las marcas, ni cuenta el

número de sílabas o de letras que tenga cada una de ellas. Por lo general, los compradores no recuerdan con precisión las diferentes características de los signos marcarios, pues de ordinario son poco observadores en cuanto a los detalles de las mismas, y sólo captan éstas con una mirada rápida y superficial. En tales condiciones y de conformidad con el artículo 105, fracción XIV, inciso b) de la Ley de la Propiedad Industrial, para determinar si entre dos marcas se da o no semejanza en grado de confusión, no debe examinarse en primer término, ni considerarse como factor fundamental o decisivo, el número de letras o de sílabas de que conste cada marca, sino que ha de atenderse, antes que nada, a la impresión instantánea que produzca, en el grueso del público, el conjunto de cada uno de los signos, y también en los elementos que se hayan reservado en una u otra marca.

Amparo en revisión 642/77.- Productos Químicos Alen, S.A.- 29 de agosto de 1977.- Unanimidad de votos.- Ponente: Jesús Toral Moreno.

Jurisprudencia, Precedentes y Tesis Sobresalientes. Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VI, Administrativa, Mayo Ediciones, México, 1982, pág. 830.

MARCAS CONFUSION. CUANDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE.- Previamente, cabe considerar que la finalidad primordial de nuestra legislación en materia de marcas, se traduce en evitar la desorientación y el error entre los consumidores, con relación a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren el mercado nacional, y a la vez garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el productor, asegurando la fácil identificación de sus artículos, es decir, la marca debe ser peculiar para poder distinguirse

claramente de entre otras marcas que concurren al comercio y estén registradas. Consecuentemente, la protección de la ley tiene que ser plena para que el poder de atracción y la capacidad distintiva de las marcas ya registradas no sufran mengua. Esto justifica el que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de tal suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con la otra, sino que ni siquiera exista la remota posibilidad de confusión. Tales peculiaridades están implícitas en la legislación marcaria al establecer que el signo material que constituye la marca debe ser idóneo para distinguir los objetos a que se aplica de los demás de su misma clase, y que una marca no debe registrarse, si se presta a confusión con otra registrada con anterioridad.

Amparo en revisión 744/79.- Warner Communications Inc.- 31 de octubre de 1979.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.- Unanimidad de votos.

MARCAS, CONFUSION DE.- Para determinar si dos marcas pueden o no confundirse no hay que atender sólo a su fonética, sino también a su aspecto gráfico capaz de diferenciarles, puesto que el error en que podría incurrir el consumidor por la semejanza entre ambas, tendría que ser ocasionado por la impresión de conjunto señalado, que a primera vista se adquiere de las marcas, de manera que la posibilidad de confusión sólo existe si después de tener una visión instantánea se advierte la similitud de alguno de sus elementos.

Amparo en revisión 1936/69.- S.E.V.- 29 de octubre de 1969.- Unanimidad de votos.- Jurisprudencia Precedentes y Tesis Sobresalientes, Ob. Cit., pág. 423.

Por otro lado, se sostiene que no es exclusivo que para dirimir sobre la semejanza de dos marcas, se atienda únicamente al efecto que puede producir en el público consumidor al primer golpe de vista, sino que también debe analizarse el hecho de que quien deba juzgar sobre la semejanza de las marcas pudiera realizar un examen en sus detalles para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se las lee u oye en forma ordinaria sin poner atención muy cuidadosa.

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 a un 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 minuciosamente en sus detalles, para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se las lee u oye en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa. Pues la impresión subjetiva que las marcas produzcan de momento, puede ser objeto de un análisis cuidadoso, que no olvide que debe atenderse a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Vol. 70, Pág. 49. A.R. 527/74. Henkel & Cie. G.M.B.H.- Unanimidad de votos.

Vols. 151-156, Pág. 209. A.R. 487/74.- Henkel & cie. G.M.B.H. Unanimidad de votos.

Vols. 151-156, Pág. 209. A.R. 204/77.- Industrias Valvet de México, S.A. Unanimidad de votos.

Vols. 151-156. Pág. 209. A.R. 861/79.-  
Brs. Inc.- Unanimidad de votos.  
Vols. 151-156, Pág. 113. A.R. 527/81.  
Aqua Mex. S.A. Unanimidad de votos.

Tesis Jurisprudencial 3, Sexta Parte del  
Apéndice al Semanario Judicial de la  
Federación de 1917 a 1985, pág. 12.

También tenemos que, para determinar si existe una semejanza susceptible de producir confusión, las marcas se compararán por lo general desde el punto de vista de su pronunciación, aspecto, apreciación y significado o traducción verbal; así por ejemplo, aunque dos marcas tengan una ortografía distinta, puede considerarse que existe similitud entre ellas si se pronuncian de la misma manera. La traducción de palabras extranjeras, especialmente de idiomas muy conocidos, deben tenerse en cuenta para determinar si existe una semejanza susceptible de producir confusión con el significado de una marca protegida.

**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 fina entre ambas, por lo que sus semejanzas o similitudes resultan realzadas, y resulta más fácil la confusión entre ambas.

Amparo en revisión 427/77. Cannon Mills, S.A.- 9 de agosto de 1977.- Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Tribunales Colegiados, Séptima Época, Vol. semestral 103-108, Sexta Parte, pág. 134.  
Jurisprudencia, Precedentes y Tesis Sobresalientes, Ob. Cit., pág. 833.

MARCAS, PRONUNCIACION DE LAS SILABAS POR SU ORIGEN IDIOMATICO, NO ES UN CRITERIO SUFICIENTE DE DIFERENCIACION.- Son insuficientes los argumentos de la quejosa, en el sentido de que las letras (consonantes) iniciales y finales de las marcas discutidas son distintas y que las dos silabas que integran la marca propuesta son de pronunciación fuerte en su idioma de origen, el inglés; frente a la pronunciación suave de las silabas integrantes de la marca anterior. En efecto, si las vocales utilizadas en ambas marcas son idénticas, sus sonidos provenientes de su unión con las consonantes semejantes y las vocales guardan el mismo orden en cada una, las semejanzas deben prevalecer sobre las diferencias.

Amparo en revisión 905/78. CBS INC.- 16 de noviembre de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Castro Reyes.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Jurisprudencia, Precedentes y Tesis Sobresalientes, Ob. Cit., pág. 849.

Es considerada también como similitud de la marca, la semejanza verbal en función de la impresión ideal que cree, como sería la denominación flecha, y el diseño que la represente, o sea, una semejanza ideológica.

MARCAS, CONFUSION DE. SUGESTIONES Y ASOCIACIONES.- El artículo 105 fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, prohíbe el registro de una marca cuando hay una probabilidad razonable de que el público consumidor, en general, pueda incurrir en confusión al respecto. Es decir, una marca puede ser sugestiva de la otra, o puede establecer alguna conexión mental con la otra, pero para que esto llegue a la prohibición legal es necesario que la

relación entre ambas sea tal, que haya probabilidad razonable de confusión en el público en general respecto del producto o de su fabricante. Por otra parte, dos palabras que por las solas letras que las componen podrían parecer que inducen a confusión pueden no hacerlo, cuando ideológicamente el significado de ambas o de una de ellas hace que haya en ambos casos asociaciones mentales lo bastante diferentes para que no sea probable la confusión. Pero para ello será necesario que los productos específicos (y no solamente genéricos) protegidos con ambas palabras son usadas como marcas, no guarden similitudes de ornamentación o de tipo de letra, que hagan aparecer la probabilidad de confusión. Tal es, por ejemplo, el caso de las palabras "Bacardi" y "Bacará", que tomadas como conjuntos de letras sin significado, si darían lugar a confusión entre ellas. Pero dado que la palabra "Bacará" tiene claras asociaciones idiomáticas que bastan a distinguirla de la otra, no se ve claramente que en este caso concreto pudiera haber posibilidad razonable de confusión, si no fuese porque ambas marcas se aplican exactamente al mismo producto y ambas etiquetas tienen elementos de ornato y tipos de letras que si inducen a confusión.

Amparo en revisión 344/76.- Bacardi Company Limited.- 18 de agosto de 1976.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.  
Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa.  
Jurisprudencia, Precedentes y Tesis Sobresalientes, ob. cit., pág. 831.

Aún y cuando es criterio de la autoridad judicial que el examinante de la semejanza de dos marcas debe razonar primordialmente sobre las semejanzas advertidas, también debe atender a las diferencias que haga valer el interesado, resultando aplicables los siguientes criterios:

MARCAS SEMEJANTES EN SU ANALISIS LA AUTORIDAD DEBE RAZONAR TANTO SOBRE LAS SEMEJANZAS ADVERTIDAS POR ELLA COMO RESPECTO A LAS DIFERENCIAS QUE HAGA VALER EL INTERESADO.- Como lo apreció correctamente el Juez del conocimiento, si bien la autoridad razonó ampliamente el porqué de la negativa al registro como marca de la denominación "NENE MIO" propuesta por la quejosa, sin embargo, no tomó en cuenta en estos razonamientos las manifestaciones con las que la quejosa trató de desvirtuar las objeciones opuestas, pues nada dijo acerca de si la segunda palabra que constituye la frase propuesta como marca por la quejosa, "NENE MIO", permite que tal frase considerada en su totalidad se distinga como lo propuso la quejosa: gráfica, fonética y estructuralmente de la anterioridad constituida por la palabra "NE - NE" sin que se trate de que el A-quo haya pretendido, como se dice en los agravios, que para negar el registro de la marca deba ceñirse a las acepciones literales que use el particular, sino que dicha autoridad debe abarcar en su análisis tanto las semejanzas advertidas por ella, como las diferencias hechas valer por el interesado.

Amparo en revisión 1907/84. Víctor Saad Sabban. 29 de mayo de 1986.- Mayoría de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres.- Secretario: Antonio Meza Alarcón.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores de 1986, Cuarto Tribunal, Tesis 14, págs. 152 y 153.

MARCAS. CRITERIO QUE DEBE ADOPTAR LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE CONFUSION ENTRE ELLAS.- Aun cuando entre dos marcas exista cierta semejanza en cuanto al uso de colores, debe también considerarse las diferencias que entre las mismas se dan, como son la composición y distribución de las figuras, la fonética, etc., de manera de

que si las diferencias son más numerosas y visibles, es inconcuso que las dos marcas no se prestan a confusión. En efecto, según se desprende del artículo 105, fracción XIV, inciso b) de la Ley de la Propiedad Industrial, la autoridad administrativa debe determinar si son predominantes las semejanzas o las diferencias, para así poder establecer si del conjunto puede o no desprenderse una impresión que induzca a error o confusión en el público adquirente del producto amparado con la marca en cuestión.

Amparo en revisión 1174/69. Pastas Cora, S.A.- 20 de agosto de 1970. Unanimidad de votos.- Ponente: Arturo Serrano Robles.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Es criterio de la autoridad judicial que cuando las dos marcas cuya posible confusión se examina, contengan un elemento común (prefijos o sufijos), que en alguna forma describan la procedencia en la composición o elaboración de un artículo, el origen de los productos, de sus características o propiedades o de sus efectos o aplicaciones, dichos elementos deben ser considerados con poco énfasis al hacer la comparación, puesto que lo que distingue a tales marcas lo es la desinencia o terminación con que se adicionan a las mismas y que no resultan ser de orden puramente secundario, sino que son tan importantes, al menos con el anterior, lo que basta para que en su conjunto y consideradas como unidades las marcas ya no sean confundibles, o su confusión resulte improbable e imprecisa.

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 toda confusión, dando más énfasis a ese 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 la parte sustancial de diferenciación.

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 1979.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Vois. 133-138, enero-junio de 1979, Sexta Parte, págs. 95 y 96.

MARCAS, CONFUSION DE.- Cuando las dos marcas cuya posible confusión se examina contengan un elemento común, que resulte en alguna forma descriptivo del origen de los productos, de sus características o propiedades, o de sus efectos 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 con poco énfasis al hacer la comparación, la que debe centrarse con atención acentuada en el otro elemento que contengan las marcas 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 y en relación también con el artículo 106.

Amparo en revisión 983/70.- Enrique Ortiz Colina.- 10 de mayo de 1971.- Unanimidad de votos.

Sostienen la misma tesis:

Amparo en revisión 227/73.- Roussel Uclaf.- 9 de julio de 1973.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 251/73.- Laboratorios Grossman, S.A.- 13 de agosto de 1973.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 641/74.- Kananhit, S.A.- 7 de enero de 1975.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 84/76.- Byk Gulden, S.A. de C.V.- 30 de marzo de 1976.- Unanimidad de votos.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores de 1979, Tercera Parte, Primer Tribunal, Tesis 17, págs. 44 y 45.

**MARCAS. CONFUSION. DIFERENCIAS SECUNDARIAS.**- Si dos marcas tienen una 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 orden meramente secundario o de significación de menor importancia, o de uso muy 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 podrá inducir a confusión al público consumidor, o a que una de las marcas se beneficiara con el prestigio o aceptación del producto con la otra.

Amparo en revisión 527/74.- Henkel & Cia. G.M.B.H.- 29 DE OCTUBRE DE 1974.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 311/75.- J. C. Penny Inc.- 29 de julio de 1975.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 84/76.- Byk Gulden, S.A. de C.V.- 30 de marzo de 1976.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 110/76.- Jacobo Tarrab Siday.- 4 de mayo de 1976.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 710/76.- Ragu Foods, Inc.- 15 de marzo de 1977.- Unanimidad de votos.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores de 1977, Tercera Parte, Tesis 11, pág. 31.

Cuando se trata de dilucidar sobre la semejanza entre marcas compuestas, el examen en conjunto de los elementos que integran la marca propuesta a registro, se debe atender a la impresión instantánea de dichas marcas, lo cual no impide establecer que un elemento común resulte con débil fuerza para llevar a confusión, pues no toda semejanza impide el registro de una marca; sino que además debe ser en grado tan evidente esa semejanza que confunda al público consumidor, toda vez que 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

hacerlo ver al consumidor, a primera impresión, que está frente a marcas diversas, aún más, el elemento predominante y por ende distintivo será retenido con mayor facilidad por el propio público, que el elemento común.

**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 a confusión al público consumidor si se emplea dos palabras de las cuales una, la menos característica, difiere de las anterioridades, 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", "Mis Dior", "Diorette" y "Dior Boutique", es claro que el común denominador es la palabra "Dior", que es la que más sustancial y enfáticamente caracteriza las marcas de la quejosa. Luego, cuando la tercera registra la marca "Paul Diorvett", no puede menos que pensarse 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".

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Vols. 145-150, Pág. 339.- A.R. 401/76.- Christian Dior, S. de R. L.- Unanimidad de votos.

Vols. 145-150, Pág. 339.- A. R. 710/76.-  
Ragu Foods, Inc.- Unanimidad de votos.  
Vols. 145-150, Pág. 339.- A.R. 461/77.-  
Haw Par Brothers International Limited.-  
Unanimidad de votos.  
Vols. 145-150, Pág. 339.- A.R. 844/77.-  
American Motors Corporation.- Unanimidad  
de votos.  
Vols. 145-150, Pág. 339.- A.R. 924/80.-  
Avon Productos Inc.- Unanimidad de votos.

Tesis Jurisprudencial 4, Sexta Parte del  
Apéndice al Semanario Judicial de la  
Federación de 1917 a 1985, pág. 13.

MARCAS, NEGATIVA DE REGISTRO POR  
CONFUSION.- Este Tribunal estima que 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 del examen a primera vista de ambas  
marcas surge un elemento común pues debe  
recalcarse 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, debiendo agregarse que las  
facultades propias de la autoridad  
responsable se ejercen en el acto  
reclamado en forma inexacta, dado que la  
Ley de Invenciones y Marcas, en la  
hipótesis contenida por el artículo 91  
fracción XVIII, les permite negar el  
registro cuando esa hipótesis se  
actualiza, situación que no sucede en el  
presente caso porque en la marca de la  
quejosa que se propone a registro existe  
un elemento diferenciador que hace, al  
estimarla en conjunto, despejar la  
posible confusión derivada del elemento  
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 está frente a marcas diversas.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 204/84.- Avon Productos Inc.- 21 de junio de 1984.- Unanimidad de votos.- Ponente: Eduardo Aguilar Cota.- Secretario: Ricardo Rivas Pérez.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Vols. 181-186, Enero-Junio de 1984, págs. 121 y 122. Ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Otro criterio sustentado, consiste en que para determinar la confusión entre dos marcas en conflicto, se debe atender primordialmente a las denominaciones que ostenten y con posterioridad a los elementos accesorios que puedan presentar, como lo pueden ser los colores, emblema, toda vez que los elementos nominales de la marca constituyen un signo individualizador y la etiqueta no es más que el continente de los elementos nominales, máxime que el público está acostumbrado a solicitar los productos o servicios por los nombres o denominaciones marcarias que ostentan y no por las etiquetas, figuras, colores, números o signos que rodean a las mismas.

MARCAS, DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA.- Lo esencial en una marca es su denominación y ésta es la que debe ponerse frente a las que están en disputa, para determinar su confusión o individualidad, sin que los demás elementos sean conducentes para desvirtuar su diferencia gráfica y fonética, puesto que los productos que amparan las marcas normalmente se

distinguen por el nombre de las mismas y no por sus elementos accesorios.

Amparo en revisión 1030/78,- Kimberly Clark Corporation.- 8 de marzo de 1979.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gilberto Liévana Palma.- Secretario: José Raymundo Ruíz Villabazo.

Precedente:

Amparo en revisión 676/76.- Alexandra de Markoff Sales Corporation.- 13 de enero de 1977.- Unanimidad de votos.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores de 1979, Tercera Parte, Tercer Tribunal, Tesis 37, págs. 123 y 124.

MARCAS. DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES, Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA.- Cuando dos marcas en conflicto se componen además de sus denominaciones individuales, de etiquetas o figuras, debe atenderse en primer término y en forma conjunta e individual, a todos y cada uno de los componentes que integren la denominación gráfica y fonética de la misma, esto es, los elementos individualizadores que la distingan de las demás, para de ahí determinar las diferencias o semejanzas existentes entre las marcas en conflicto y si existe confusión entre ellas, y, en segundo término, debe atenderse a los elementos geométricos, figuras, etiquetas o colores, que contengan la denominación cuyo registro se pretenda, pues de una correcta interpretación del artículo 105, fracción IV, párrafo primero, de la anterior Ley de la Propiedad Industrial, se advierte que una figura no es registrable como marca, cuando ésta contenga los mismos elementos gráficos y fonéticos de la marca citada con anterioridad, pues existiendo conflicto entre dos marcas que detentan notables similitudes en sus componentes nominales, debe atenderse

primordialmente al grado de confusión que pueda generarse entre ellas en virtud de las semejanzas existentes entre ambas, y con posterioridad, debe atenderse a los elementos reservados en favor de la marca registrada con anterioridad, tales como colores, figuras, emblemas o signos distintivos, pues como se apunta, los elementos nominales de una determinada marca, constituyen su signo individualizador y, la etiqueta no es más que el continente de aquellos elementos nominales.

Amparo en revisión 676/76.- Alexandra de Markoff Sales Corporation.- 13 de enero de 1977.- Unanimidad de votos.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores de 1977, Tercera Parte, Tesis 80, págs. 209 y 210.

Ahora bien, para determinar la semejanza de una marca con otra, en relación a que están aplicadas a los mismos o similares productos o servicios, se debe entender en el sentido de que la semejanza o similitud no se limita exclusivamente a artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquier otra, que se refiera a productos o servicios similares.

MARCAS. ARTICULOS RELACIONADOS, DE DISTINTA CLASE LEGAL.- Cuando las marcas se aplican a artículos que, aunque pertenecen a diferentes clases del artículo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, son de naturaleza parecida o substancialmente relacionada, como lo son por ejemplo, las prendas de vestir y las telas y tejidos (clases 39 y 42), es claro que resulta aplicable la prohibición de marcas semejantes a que se refiere el artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley mencionada.

Amparo en revisión 401/76.- Christian Dior, S. de R.L.- 31 de agosto de 1976.- Unanimidad de votos.- Ponente; Guillermo Guzmán Orozco.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Tribunales Colegiados, Séptima época, Volumen Semestral 91-96, Sexta Parte, pág. 131.

Jurisprudencia, Precedentes y Tesis Sobresalientes, ob. cit., pág. 826.

MARCAS. LA SEMEJANZA IMPIDE SU REGISTRO, INDEPENDIEMENTE DE LA CLASIFICACION DE LAS.- La semejanza o similitud a que alude el artículo 91, fracción XXII, de la Ley de Invenciones y Marcas no se limita a artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquiera otra que se refiera a productos similares, siempre que induzca a error por su finalidad, su composición, lugar de venta o cualquier relación que entre ambos exista, por lo que, la clasificación a que alude el artículo 55 del Reglamento de la ley mencionada no puede servir de base para concluir si hay o no similitud entre productos de distintas clases, máxime cuando los elementos de confusión de las marcas CONMEMORATIVO (licores alcohólicos clase 49) y CONMEMORATIVA (vinos de mesa clase 47), provienen de la composición de la marca, ya que fonética y gramaticalmente son semejantes en grado de confusión.

Amparo en revisión 1326/88.- Cervecería Cuauhtémoc, S.A. de C.V.- 5 de octubre de 1988.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Alejandro Luna Ramos.- Secretario: Agustín Tello Espinoza.

Tribunales Colegiados de Circuito, Informe de Labores de 1989, Tesis 18, pág. 201.

Para resolver sobre la semejanza de dos marcas también debe ser tomado en cuenta el tipo de público consumidor al cual están destinados, en última instancia, los productos o servicios, de tal suerte que si se venden o se prestan en comercios diferentes, destinados para distintas esferas de consumidores, no pueden de esta manera provocar una confusión dentro del público consumidor, aun y cuando las marcas en cuestión fueran casi idénticas.

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 aplicable, 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, o 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 sustancialmente diferente, o se aplican a usos sustancialmente diferentes (cuando se trata de establecimientos especializados), no se ve que haya razón en negar el registro de una marca por su 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 cierta naturaleza y destinada 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 distinta, y de usos y aplicaciones esencialmente distintos, y que esencialmente se venden en comercios de naturaleza también diferente, como es el caso, por ejemplo, de cepillos para muebles, pisos y tapicería y de cepillos dentales.

Amparo en revisión 21/76.- Johnson & Johnson.- 16 de marzo de 1976.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 707/76.- Dresser Industries, Inc.- 10. de marzo de 1977.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 131/77.- American Cynamid Company.- 12 de abril de 1977.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 291/77.- Laboratorios Infan, S.A.- 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.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores de 1977, Tercera Parte, Primer Tribunal, Tesis 12, pág. 32.

MARCAS, CONFUSION DE.- Aunque la marca "CRISTAL" queda íntegramente comprendida en la marca "CRISTALE", ello no basta para concluir que haya semejanza entre las dos al grado de confusión porque la palabra "cristal" que es el elemento común no es un nombre propio, o una palabra tan peculiar que "cristal" resulte un derivado de la misma, con una concatenación tal, que aparezca una marca derivada de otra, o un diverso producto del mismo productor. Y más si en el caso de 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 la fabrique, y sin que la Sentencia que estimó que no había confusión hubiese sido impugnada por la Parte Tercero Perjudicada sino solo por la Autoridad Responsable. Pues en esas palabras, una de dos y otra de tres sílabas, si hay elementos de diferenciación por ser una el nombre común y ordinario de CRISTAL, y la otra que, aunque sugiere cristal está modificada y claramente altera la connotación de esta última.

Amparo en revisión 37/80.- Jubar Textil, S.A.- 17 de abril de 1980.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Vols. 133-138, Enero-Junio de 1979, Sexta Parte, Tribunales Colegiados, pág. 95.

Ahora bien, cuando se solicite la nulidad del registro de una marca por la semejanza en grado de confusión entre la registrada y la no registrada, cuando se argumenta que ésta ya se venía usando con anterioridad, se debe probar plenamente ante la Autoridad Administrativa que ésta última se empezó a usar antes de la fecha legal del registro o de presentación de la solicitud de aquella y si no lo hace es improcedente dicha solicitud.

MARCAS, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DE REGISTRO DE LAS. CUANDO LA SOLICITANTE NO PRUEBA EL USO ANTERIOR.- La similitud existente entre dos marcas, una cuyo registro se solicita y otra ya registrada con anterioridad, significa que aquella persona física o moral interesada en el registro de su marca, está en aptitud de solicitar la declaración de nulidad de otra similar a la suya, y debe satisfacer determinados requisitos, como son el demostrar que está solicitando el registro dentro de los tres años de publicado el primero y que 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. De ahí que si la autoridad responsable niega la nulidad del registro de una marca propiedad de la tercero perjudicada, por considerar que la solicitante no acreditó que hubiese usado la misma marca con anterioridad al 12 de noviembre de 1969, en que se registró la marca de la tercero perjudicada, aún cuando afirme que usó la misma denominación desde el 19 de agosto de 1969, tal proceder de la responsable no es violatorio de garantías.

Revisión Administrativa 349/76.- Empresas Santa Fe, S.A.- 12 de agosto de 1976.- Unanimidad de votos.- Ponente: Angel Suárez Torres.- Secretario: Hugo G. Lara Hernández.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores de 1976, Tercera Parte, Tercer Tribunal, Tesis 85, pág. 200.

Por último. se ha sustentado en forma contradictoria que para poder dilucidarse el problema de la semejanza de dos marcas se deberá rendir prueba pericial y por otro lado se sostiene que no es necesario aportar medios probatorios diversos para apreciar la confusión que se presenta, pues basta con el examen que de ellas se hace.

MARCAS, SIMILITUD Y DIFERENCIAS. PARA PODER DETERMINARSE ES INDISPENSABLE QUE SE RINDA PRUEBA PERICIAL.- La finalidad que persigue el registro de una marca es la de distinguir al productor de bienes y servicios, por el consumidor, de aquellos bienes que siendo iguales se ofrecen por varios productores, es por ello que si en un procedimiento judicial se reclama por aquél que tiene su marca debidamente registrada, que otro productor para confundir al público, presenta su producto con un diseño igual o semejante a su marca, es indispensable que se rinda prueba pericial por especialistas en la materia, para poder establecer si existen o no las similitudes o diferencias entre la marca registrada con la presentación del bien que otro productor ofrece y, preponderantemente, si se crea en el consumidor una confusión tal que no pueda distinguir entre uno y otro fabricante, puesto que el juzgador carece de los conocimientos específicos sobre tal materia.

Amparo directo 374/86.- Arturo Ley Anaya.- 15 de enero de 1987.- Unanimidad de votos.- Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera.- Secretario: Martín Guerrero Aguilar.

Sostiene la misma tesis:

Amparo directo 66/87.- Arturo Ley Anaya.- 29 de abril de 1987.- Unanimidad de votos.- Ponente: María de los Angeles E. Chavira Martínez.- Secretario: Miguel Lobato Martínez.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores de 1987, Tercera Parte, Volumen II, Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, Tesis 9, págs. 694 y 695.

MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION.- Para establecer la semejanza en grado de confusión existente entre dos marcas, no resulta indispensable aportar nuevos

probatorios diversos a los existentes en el expediente marcario, habida cuenta que dicha semejanza debe surgir de la comparación directa entre las marcas involucradas.

Amparo en revisión 131/88.- Recubrimientos Texturizados, S.A.- 19 de febrero de 1988.- Unanimidad de votos.- Ponente: J. S. Eduardo Aguilar Cota.- Secretario: Maximiliano Toral Pérez.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores de 1988, Tercera Parte, Quinto Tribunal, Tesis 8, pág. 191.

## C O N C L U S I O N E S

**PRIMERA.-** Por marca se debe entender que es todo signo o medio material que sirve tanto para diferenciar a los productos o servicios entre sí, de otros de su misma especie o clase, como para indicar su procedencia y de esta manera proteger a sus titulares y al público consumidor de confusiones de origen.

**SEGUNDA.-** La finalidad primordial de nuestra legislación en materia de marcas, se traduce en evitar la desorientación y el error entre el público consumidor, con relación a la naturaleza y origen de los distintos productos o servicios que concurren en el mercado nacional, y a la vez garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el productor o prestador de servicios, asegurando la fácil identificación de sus artículos o servicios, es decir la marca debe ser peculiar para poder distinguirse claramente de entre las demás marcas que concurren al comercio y están registradas.

**TERCERA.-** La distintividad del signo marcario es una de las principales, si no es que la primordial función que debe cumplir una marca para tener la condición de tal.

**CUARTA.-** La vigente Ley es clara y específica en cuanto al señalar los signos, denominaciones o formas tridimensionales que pueden ser susceptibles de registro y aquellos que no pueden serlo, en la inteligencia de que en algunos de estos últimos, cuando cumplen con determinada condición sí pueden ser registrados.

QUINTA.- La semejanza de una marca a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, es una de las prohibiciones que tiene expresamente estipulada la Ley de la Materia, para que pueda ser registrada como signo marcario, toda vez que seria afectado el poder de atracción, (debiéndose entender por éste, el prestigio y buena fama que ha logrado penetrar la marca en el comercio), así como la capacidad distintiva que debe tener toda marca.

SEXTA.- El conflicto de resolver sobre dos marcas semejantes en grado de confusión puede presentarse cuando acontecen cualquiera de los siguientes eventos:

a) Cuando una persona, sea física o moral, solicita que se registre su signo marcario propuesto, existiendo otra marca registrada y vigente similar a aquélla (presentándose esta situación en el examen de fondo que se realiza dentro del procedimiento para el registro de la marca).

b) Cuando equivocadamente (por error, inadvertencia o diferencia de apreciación), se haya otorgado el registro de marca, existiendo en vigor otra que se considere invadida por tratarse de una marca igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares, y el titular de la marca invadida solicite la declaración administrativa de nulidad de aquélla.

c) En el caso de que también se solicite la declaración administrativa de nulidad porque el registro de la marca se haya otorgado existiendo otra idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada

en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios (condicionándose esta situación a que dicho uso anterior de debe comprobar).

d) Así también, en el tiempo que se solicite la declaración administrativa de nulidad del registro de una marca cuando otra igual o similar se haya venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma hipótesis del inciso anterior, si además del uso existe el registro extranjero, y que el país de origen tenga reciprocidad con Mexico.

e) Cuando se solicita la declaración de infracción administrativa por parte del titular de una marca registrada, en contra de una persona que use una marca parecida en grado de confusión a la suya, y con la cual ampare los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por aquélla.

f) En el caso de que solicite la declaración administrativa de delito por parte del dueño de una marca registrada porque otra persona continúe usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a la suya, después de que la sanción administrativa impuesta por esta causa haya quedado firme.

g) Y por último, cuando se solicite la declaración administrativa de ilícito por parte del titular de una marca registrada cuando se ofrezca en venta o ponga en circulación los productos o preste los servicios con la marca a que se alude en el inciso que antecede.

**SEPTIMA.-** En materia de Propiedad Industrial, específicamente en razón de los signos distintivos la semejanza de dos marcas en grado de confusión es un problema que en la práctica se presenta cotidianamente, entre los titulares de registros marcarios, o entre éstos y otro particular que no ha registrado debidamente su marca, usurpando derechos adquiridos, así como también es uno de los mas debatidos por las diferentes opiniones que al respecto emite, tanto la Autoridad Administrativa como la Autoridad Judicial.

**OCTAVA.-** El competidor desleal o usurpador, trata cuidadosamente de evitar que en su acción la imitación quede patentizada; con tal fin, por lo general pretende lograr la confusión buscada, pero manteniendo una apariencia de diversidad, que le sirva para librarse de toda persecución, combinando elementos distintivos esenciales del signo ajeno, con otros pretendidamente diferenciadores, que encubran su acción ilícita.

El propósito del competidor desleal de aprovecharse fraudulentamente del esfuerzo y prestigio que ha logrado alcanzar otra marca, se realiza, en la modalidad mas frecuente, mediante la adopción de signos o formas tridimensionales en que los elementos distintivos, pretenden dar de ellos una apariencia de diversidad, pero que, sin embargo, apreciados en su conjunto, sin ese examen meticuroso y detenido que no es normal que lleve a cabo el comprador, o solicitador de servicios, establezcan la confusión o, cuando menos la duda respecto a la verdadera identidad de los elementos señalados.

**NOVENA.-** La confundibilidad de dos marcas se concreta, en un juicio equivocado del público consumidor,

que recae sobre la empresa a la que cree comprar o sobre el producto que estima adquirir, esto es, la equivocación termina por concretarse en el producto mismo, o en el servicio de que se trate, el comprador inducido a error por la impresión de identidad o de semejanza entre los distintivos, cree que adquiere un producto, cuando en realidad compra otro distinto del que quería adquirir.

La equivocación no estriba en una confusión con respecto a la propia naturaleza del producto o servicio; la equivocación consiste en confundir dichos productos o servicios en cuanto a su procedencia de una empresa o comerciante determinado, o en cuanto a su identidad como ese mismo producto o servicio preferido, dentro de la clase del que se necesita.

**DECIMA.-** Los supuestos mas comunes de semejanza son aquellos en que la segunda marca aparece como una variante, como el resultado de una modificación de la anterior, con la que posee elementos comunes que, en la percepción visual o auditiva, proporcionan esa sensación peculiar que hace confundibles a los signos.

**ONCEAVA.-** No siempre y en todo caso se encuentra excluida del registro la marca posterior idéntica o semejante; el tráfico ofrece numerosos casos de marcas semejantes que cumplen perfectamente su función distintiva en beneficio de diferentes empresas, comerciantes o prestadores de servicios, esto en virtud de la absoluta disparidad de los productos o servicios y la ausencia de circunstancias que acreditan el peligro de confusión.

**DOCEAVA.-** En supuestos excepcionales, el uso de marcas idénticas, semejantes o evocadoras, constituye

una lesión del derecho exclusivo del titular del registro marcario, aunque no se aprecie peligro de confusión sobre la procedencia; en tales casos, el Derecho trata de proteger la propia distintividad de la marca, considerada como señal; la fuerza diferenciadora del signo, lo cual se da en el caso de la marca notoriamente conocida.

**TRECEAVA.-** La vigente Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, aplicable a la materia es omisa en cuanto a señalar de una manera específica, y aún general, reglas o principios rectores que sirvan para resolver de una manera más objetiva sobre la problemática de dos marcas semejantes en grado de confusión, dejando esta cuestión al criterio subjetivo de la Autoridad Administrativa, la cual resuelve al efecto, en base a la facultad discrecional que la misma Ley le confiere, y en varios de los casos sujetos a su consideración dicha resolución se basa en los principios doctrinarios y Jurisprudenciales aplicables al caso concreto en cuestión; no debiendo pasar desapercibido, el mencionar que en varios de esos casos se resuelve en forma contradictoria a lo resuelto con antelación, por la autoridad misma en casos análogos.

**CATORCEAVA.-** Hasta la fecha existen una infinidad de criterios que han sido emitidos por los Tribunales Colegiados, para resolver sobre cuando se debe estimar que estamos en presencia de dos marcas semejantes en grado de confusión; en muchos de los casos dichos criterios han sentado Jurisprudencia y muchos aún no; siendo también, que de la interpretación que se haga de algunos criterios se puede llegar a estimar que existe contradicción entre una Tesis y otra, pero para poderse llegar a una conclusión de este tipo se debe analizar más ampliamente cada caso en

particular, pues la valoración de las circunstancias que pueden influir en cada caso en particular son variadas.

**QUINCEAVA.-** La apreciación de si existe o no semejanza entre dos marcas sujetas a dicho examen, no puede convertirse en un puro problema técnico; no es nunca el resultado de reglas concretas y determinadas, presupone un juicio en el que han de valorarse todas las circunstancias del caso concreto en cuestión.

En definitiva, el juicio comparativo sobre la semejanza de dos marcas no tiene carácter autónomo, no persigue como finalidad propia verificar si el pretendido parecido entre las marcas existe, por el mero hecho de que se dé entre ellas; sino juzgar si esa eventual semejanza (o identidad en su caso), actuará como causa productora de un peligro de confusión en el público consumidor.

**DIECISEISAVA.-** Ante la gran problemática que reviste la semejanza de las marcas en grado de confusión, el Legislador debería tomar medidas más concretas y acordes con la realidad; por un lado se deberían establecer en el Reglamento de la Ley (que aún no se promulga), reglas o principios rectores que le auxilien a la Autoridad Administrativa y en su caso la Judicial que va a juzgar sobre la semejanza, para poder dilucidar de una manera más objetiva concreta y veraz dicha cuestión; y por otro lado, disminuir los plazos que se le otorgan a ambas partes dentro del Procedimiento Administrativo respectivo, con el fin de que sea más expedita la resolución que en su momento se emita, pues en la especie, el resolver en definitiva sobre dicha semejanza es un proceso largo y tedioso para las partes, con el consiguiente perjuicio, tanto del público consumidor que se ve defraudado con marcas apócrifas que en el mercado

coexisten, así como del comerciante, industrial o prestador de servicios, legítimo titular de la marca, que ve usurpados sus derechos de Propiedad Industrial, con el consiguiente perjuicio económico y concurrencial que ésto conlleva.

## BIBLIOGRAFIA

- ACOSTA Romero Miguel, "Teoría General del Derecho Administrativo", 8a. ed., Edit. Porrúa, S.A., México, 1988.
- ALVAREZ Soberanis Jaime, "La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica", Edit. Porrúa, S.A., México, 1979.
- BARRERA Graf Jorge, "Tratado de Derecho Mercantil", Edit. Porrúa, S.A., V. I, Mexico, 1957.
- BAYLOS Corroza Hermenegildo, "Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal", Edit. Civititas, Madrid, 1978.
- BREUER Moreno Pedro C., "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio", 2a. ed., Edit. Robis, Buenos Aires, 1946.
- CARRILLO Ballesteros Jesús y MORALES Casas Francisco, "La Propiedad Industrial", Edit. Themis, Bogotá, 1973.
- DIAZ del Castillo Bernal, "Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España", Edit. Porrúa, S.A., México, 1968.
- DUBLAN Manuel y LOZANO José María, "Legislación Mexicana", Imprenta del Comercio, México, 1978.
- ENCISO Jorge, "Sellos del Antiguo México", Edit. Innovación, S.A., México, 1980.
- GIAMBROCONO Alfonso, "Practica Tecnico-legale della proprietà Industriale", Etas Libris, Milano, 1974.
- GOMEZ Vega Bernardo, "La Importancia de las Patentes y las Marcas", Edit. Porrúa, S.A., México, 1964.
- IGLESIA Ramón, "Cronistas e Historiadores de la Conquista de México", Edit. Colegio de México, México.
- LAWRENCE Anderson, "El Arte de la Platería en México", Edit. Porrúa, S.A., México, 1956.
- LINARES y URUCUYO Max R., "Las Marcas no Registrables", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año XII, México, enero-diciembre 1974.

- MASCAREÑAS Carlos E., "Las Denominaciones de Origen", Revista de Derecho Mercantil, Vol. XVIII, número 49, Madrid, enero-febrero 1959.
- NAVA Negrete Justo, "Derecho de las Marcas", Edit. Porrúa, S.A., México, 1985.
- POUILLET E., "Traité Pratique des Marques de Fabrique et de Commerce", Paris, 1912.
- RANGEL Medina David, "Tratado de Derecho Marcario", Las Marcas Industriales y Comerciales en México, Edit. Libros de México, S.A., México, 1960.
- "Principios Fundamentales para Juzgar la Imitación de Marcas", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, julio-diciembre 1966.
- REMO Franceschelli, "Las Marcas Colectivas", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año II, México, julio-diciembre 1964.
- RODRIGUEZ Rodríguez Joaquín, "Curso de Derecho Mercantil", Edit. Porrúa, S.A., 3a. ed., México, 1972.
- SEMON Juan M., "El Derecho al Seudónimo", Edit. Tipográfica, Argentina, Buenos Aires, 1946.
- SEPULVEDA César, "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial", 2a. ed., Edit. Porrúa, S.A., México, 1981.
- VEGA Fernando, "Proyecto de Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio", Publicado en Revista de Legislación y Jurisprudencia, México, julio-diciembre 1901.
- YVES Saint-Gal, "Política General de una Empresa para la Protección y Defensa de sus Marcas en el Extranjero", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, número 15-16, Año VIII, México, enero-diciembre 1970.

## D I C C I O N A R I O S

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 20a. ed., Edit. Espasa Calpe, Madrid, 1984.

Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Edit. Porrúa, S.A., México, 1985, T. VI.

## L E G I S L A C I O N

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44a. ed., Edit. Porrúa, S.A., México, 1990.

Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 8 de febrero de 1984.

Código Penal para el Distrito Federal, 43a. ed., Edit. Porrúa, S.A., México, 1991.

Decreto por el que se promulga el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1976.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de septiembre de 1903.

Ley de Marcas Avisos y Nombres Comerciales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 26 de julio de 1928.

Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 1942.

Ley de Invenciones y marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 1976.

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 30 de agosto de 1988.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial,  
publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27  
de julio de 1991.