

381

3006 04 2007  
ACQUISICION 2 ej.

**Universidad Nacional Autónoma de México**  
**Facultad de Derecho**  
**Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor**

**"LA NO REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS"**

Tesis que para obtener el título de  
Licenciado en Derecho  
presenta

**GUSTAVO MAXIMO GUIZA DE ALBA**

**FALLA DE ORIGEN**

México, D.F. 1994



Universidad Nacional  
Autónoma de México



## **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.

**Dedico este trabajo:**

**A Dios:** Alfa y omega de mi existencia.

**A Héctor Guisa Venegas:** Padre. Ejemplo. Paradigma inalcanzable.

**A María Elena de Alba de Guisa:** Madre. Inteligencia. Comprensión. Apoyo.

**A mis Hermanos, Héctor y Enrique:** Presencia y cariño. Desde siempre. Para siempre.

**A Héctor Enrique, Luis Fernando y Laura Cecilia:** Semillas aun, de un futuro promisorio.

**A mi Universidad.**

**A mis maestros, todos.**

**A mis compañeros:** Lic. María del Carmen Montoya Pérez y Jorge Gutiérrez Moreno: Hermanos en el crecimiento profesional.

**A MEXICO:** Mi raíz. Mi casa. Mi orgullo.

**Agradecimientos Especiales:**

**Al Dr. David Rangel Medina :**

Por su ejemplo, su paciencia y apoyo decisivos para culminar esta empresa.

**Al Lic. Carlos Viñamata Paschkes.**

Por sus siempre amables y sabios consejos orientadores.

**A la Lic. Claudia Viñamata Chávez**

Por haberme extendido generosamente su mano para concluir este trabajo.

**A Jesús E. Hinojosa Campos:**

Por alentarme siempre a seguir adelante.

## Contenido.

### "La No Registrabilidad de las Marcas"

Pag.

#### INTRODUCCION.

#### CAPITULO 1

#### REFERENCIAS HISTORICAS.

1.1	Derecho Novohispano.	2
1.1.1.	Código de Comercio de 1854.	5
1.1.2.	Código Civil de 1870.	6
1.1.3.	Código de comercio de 1884.	7
1.1.4.	Ley de Marcas de Fábrica de 1889.	9
1.1.5.	Ley de Marcas Industriales de 1903.	14
1.1.6.	Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928.	18
1.1.7.	Ley de la Propiedad Industrial de 1942.	25
1.1.8.	Ley de Invencciones y Marcas de 1975.	28
1.1.9.	Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.	38

#### CAPITULO 2

#### IMPEDIMENTOS LEGALES DE NO REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS.

2.1.	Características de la Marca.	44
2.1.1.	Funciones de la Marca.	45
2.1.2.	Principios de la Marca.	46
2.2.	Tipos de Impedimento Marcario.	52
2.2.1.	Impedimentos de Forma.	52
2.2.2.	Impedimentos de Fondo.	55
2.2.2.1.	No registrabilidad según la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial	64
2.2.3.	Otros impedimentos.	86
2.2.3.1.	Impedimentos derivados de los Tratados Internacionales.	86
2.2.3.2.	Marcas ilegales por el Objeto en si mismo.	88

**CAPITULO 3****TRATADOS INTERNACIONALES.**

3.1. Los Acuerdos Internacionales.	90
3.2. El Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. (Tratado Unión de París).	93
3.2.1. Antecedentes Históricos	93
3.2.2. Tratamiento de las Marcas en el Convenio de París.	94
3.2.3. La no registrabilidad de las marcas en el Convenio de París.	96
3.3. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte.	106
3.3.1. Impedimentos marcarios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.	107
3.4. El Acuerdo de Cartagena.	115

**CAPITULO 4****CRITERIOS PARA LA CALIFICACION Y  
OTORGAMIENTO DEL REGISTRO MARCARIO.**

4.1. Criterios Administrativos vigentes en México para el otorgamiento de las marcas.	125
4.1.1. Etapas de la calificación marcaria.	126
4.1.1.1. Exámen de Forma.	126
4.1.1.1.1 Efectos del Exámen de Forma.	129
4.1.1.2. Exámen de Fondo.	131
4.1.1.2.1. El Proceso de Calificación de Fondo.	136
4.1.1.3. Efectos del Exámen de Fondo	136
4.1.1.3.2. Suspensión del Trámite de Registro de Marca	138
4.1.1.4. Algunas consideraciones terminológicas	139
4.1.1.5. Aplicaciones prácticas de los criterios de calificación marcaria.	142
4.1.1.5.1. Criterio Visual.	144
4.1.1.5.2. Criterio Fonético.	145
4.1.1.5.3. Criterio Ideológico.	145
4.1.1.5.4. Criterio de Público Destinatario.	146
4.1.2. Otros Criterios de Calificación.	146
4.1.2.1. Criterio en función de los Productos o servicios en conjunto.	147
4.1.2.2. Criterio en atención a la coincidencia de vocables en su conjunto.	147

4.2. Criterios Jurisprudenciales	149
4.2.1. Criterios Declarativos sobre la Protección marcaría.	150
4.2.2. Criterios referidos a la posibilidad de confusión entre las marcas.	153
4.2.3. Criterios que atienden a las obligaciones y prerrogativas de la autoridad en la cali- ficación marcaría.	166
4.2.4. Criterios relativos a las marcas notoriamente conocidas.	171
4.2.5. Criterios relativos a la Imitación estricta.	175
4.3. Otros sistemas de calificación marcaría.	176
4.4. Otros sistemas que pueden incidir en la calificación marcaría.	178
4.5. Resoluciones Administrativas.	185
<b>CONCLUSIONES.</b>	<b>187</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>192</b>

## Introducción.

### "Justificación y planteamiento del tema seleccionado"

A través de la dinámica comercial y de servicios que plantea nuestro mundo actual, la distancia se ha estrechado y la cantidad de elementos que conforman el entorno de los bienes materiales y de aquellos intangibles que son necesarios para incorporarse a la vida actual, hoy se encuentran al alcance prácticamente de la mano de todo mundo, sin limitación, modificando sustancialmente nuestros modelos mentales, y me atrevo a afirmarlo, también nuestras actitudes. Día con día nos enfrentamos a nuevas situaciones que nos plantean retos que antiguamente ni siquiera hubieran tenido cabida en un libro de la más exótica y exagerada ficción. La convivencia con las máquinas y aparatos es algo cotidiano. En la actualidad no cabe pensar en una sociedad sin automóviles o computación. Hoy, por ejemplo, la capacidad de reproducir escenas de video en casa para retener material audiovisual al gusto de quien lo desea, únicamente requiere de contar con un pequeño aparato que permite retener, en pequeños cartuchos, esas imágenes que perdurarán en nuestro acervo documental casero; sin embargo el reto se sitúa en tener la capacidad de poder activar y manipular correctamente ese adminículo llamado videograbador. De igual forma podemos enviar un documento al otro lado del planeta en forma instantánea, solamente con aprender a manejar un teletransmisor facsimilar, popularmente conocido como fax, o aprender a enfrentarnos a los dañinos virus que pueden destruir el sistema operativo de una computadora personal. Sorprende que alguien no tenga en su domicilio, por ejemplo

una computadora, o no pueda ser localizado por un sistema de radiolocalización vía satélite. De la misma forma podríamos seguir enumerando una gran cantidad de elementos que han aparecido en nuestro entorno inmediato y que seguramente causarán risa a nuestros sucesores cuando en un futuro no muy distante puedan llegar a tener en sus manos este material con referencias que seguramente se antojarán ancestrales, lo cual, dicho sea de paso, puede no ser en un lapso muy amplio, dado que también la dinámica de la tecnología acorta los procesos y las nuevas generaciones se ven invadidas en menos tiempo de nueva información y elementos que harán más ágil su pensamiento.

Las generaciones de hoy en día, conocen perfectamente por su acceso a los medios informativos y de comunicación en general, la gama de productos que el ramo industrial se encarga de elaborar para personas de todas las edades, sexos, gustos etc. No es raro que un niño de esta generación pueda desde sus años más precoces elegir entre diversos productos que se le ofrecen en materia de educación, vestuario, diversión, deporte etc., tienen la capacidad de identificar productos nacionales de los extranjeros y viceversa. Saben lo que les atrae y desechan lo que no llama su atención. Ello a diferencia de anteriores generaciones, no muy distantes en tiempo, en donde todo parecía mas o menos uniforme y no existían tantos sobresaltos por adquirir tal o cual artículo de una u otra marca.

Hoy las cosas han cambiado, las marcas han adquirido una preponderancia inusitada, ello debido al desarrollo tecnológico y al crecimiento de los mercados en gran medida. Asimismo ha influido la maquinaria mercadotécnica que se ha encargado de explorar los confines de la psique humana descubriendo nuevas posibilidades de acceder a la mente e influenciarla en el ánimo de adquirir bienes o requerir servicios.

En materia de tendencias, modas y modos de pensar existe una polémica entre los axiólogos y los doctrinarios en economía que, dependiendo la corriente de pensamiento a la que se afilian intentan determinar si lo anterior es bueno o malo. Seguramente los

de corte materialista censurarán acremente esta consecuencia histórica, acusándola de enajenante: en tanto que otros, admitirán con agrado Idealista que ello es, el producto de la evolución del mercado. No nos toca sumarnos, por lo pronto en este trabajo a ninguna corriente del pensamiento, pero si resulta obligado actualizar también nuestro pensamiento en tanto que todos somos, de una u otra forma, consumidores.

En razón de lo anterior, la existencia de instituciones que se han creado para la protección de aquellos individuos que se dedican a la explotación comercial de nombres, figuras y artículos, resulta de especial interés, pues la marca es en nuestros días, parte de nuestra cotidianidad.

Sirvan las reflexiones anteriores para reflexionar respecto del derecho como un producto eminentemente derivado del pensamiento del ser humano, que se mueve aparejado a las nuevas circunstancias de la vida. Así, deben surgir nuevas fórmulas para garantizar que las relaciones entre individuos o entidades jurídicamente reconocidas puedan seguir siendo armónicas dentro de un marco de respeto al derecho y a la obligación, pese a que ello implique el que los medios y vías para conseguirlo sean también novedosos y que, en ocasiones, rompan con algunos de los formatos y esquemas de la más añeja tradición jurídica.

El Derecho se mueve. Hoy por hoy se comprueba con meridiana claridad que la ciencia jurídica no es estática, que su actividad es más intensa que nunca y en especial, al referirnos al ámbito de la técnica y de la ciencia aplicada, emerge con especial énfasis la protección de la propiedad industrial.

Por qué elegir el tema de la *No Registrabilidad de las Marcas*?

Es una pregunta de múltiples respuestas que nos mueve a pensar acerca de la aplicación de la norma administrativa referida a la protección de la propiedad industrial. Vemos cada día con más familiaridad, que aparecen artículos y servicios cuya mejor motivación para acercar a una persona a adquirirlos es, en muchas ocasiones, la presentación atractiva característica con que se exhibe o publicita un

producto, o bien el impacto visual que permite asociarlo con algún elemento que nos es propio o que nos hace recordar por alguna forma algo, por sus resultados, por la recomendación que de él nos hayan hecho etc.

Esos signos distintivos permiten al candidato a consumidor extender su mano y llevar consigo un artículo o bien solicitar el servicio. Sin embargo la creatividad del ser humano lleva aparejada la posibilidad de que, algunas ideas originales, surjan en momentos similares o bien que de mala fe imiten o confundan y pretendan coexistir en un medio en donde la competencia puede, inclusive, destruir o perjudicar a personas que lícitamente incursionan en el mercado de bienes o servicios.

Este trabajo monográfico pretende ser una ilustración de la situación actual en materia de no registrabilidad de la marca, siendo nuestro objeto de estudio el impedimento marcario y las figuras jurídicas que surgen en su derredor, las vías que emplea la autoridad para impedir que un signo distintivo pueda convertirse en marca violentando la existencia de una anterior, legalmente obtenida y en general de aquellos recursos existentes para preservar el orden jurídico en materia marcario, concluyendo con algunos puntos de vista respecto de las ausencias, carencias o lagunas que aun existen en nuestro medio legislativo en materia de protección de la propiedad industrial, con miras a hacer del proceso de calificación marcario una tarea estrictamente apegada a derecho y orientada a la preservación de las Garantías Individuales que nuestra Constitución consagra.

No es materia de este trabajo el estudio de las acciones que han sido creadas por parte de las autoridades para reprimir la mala fe en la propiedad industrial mediante normas represivas. El presente estudio debe servir para hacer algunas consideraciones respecto de aquellas situaciones de hecho y de derecho, que conforman un procedimiento que propende a evitar el uso indiscriminado de las marcas que puede resultar en abuso y afectaciones a terceros, así como de los criterios preventivos para evitar la autorización de marcas dobles, similares o confusas y con ello, en forma

administrativa prohibir la emisión de títulos de marcas que no deben estar en el comercio.

## CAPITULO I

### "REFERENCIAS HISTORICAS".

**Reseña retrospectiva del desarrollo de los impedimentos para la concesión de Marcas y las características especiales de no registrabilidad según los cuerpos normativos que han regido la materia en México.**

- 1.1 Derecho Novohispano.
  - 1.1.1. Código de Comercio de 1854.
  - 1.1.2. Código Civil de 1870.
  - 1.1.3. Código de Comercio de 1884.
  - 1.1.4. Ley de Marcas de Fábrica de 1889.
  - 1.1.5. Ley de Marcas Industriales de 1903.
  - 1.1.6. Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928.
  - 1.1.7. Ley de la Propiedad Industrial de 1942.
  - 1.1.8. Ley de Inveniones y Marcas de 1975.
  - 1.1.9. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.

## Capítulo I

### "Referencias Históricas"

#### Contenido:

**Breve reseña retrospectiva del desarrollo de los impedimentos para la concesión de Marcas y las características especiales de *no registrabilidad* según los cuerpos normativos que han regido la materia en México.**

=====

**Legislación sobre los signos distintivos y los impedimentos para la obtención del derecho al uso exclusivo de la marca a través de la historia del Derecho mexicano:**

Si bien es cierto que la idea de la marca es esencial y ordinariamente entendida como signo para distinguir según lo expresa el Dr. César Sepúlveda<sup>1)</sup> y que, a partir de tal concepción genérica se desprenden un buen número de apartados de clasificación sobre ese concepto, en las cuales se encuentran, no sólo aquellas que proporcionan al hombre la posibilidad de percibir prestaciones onerosas por su uso y explotación, sino las que simplemente tienen una función indicativa o de diferenciación. Es a través del tiempo que se ha considerado a la marca como elemento de apropiación y también de valor para su creador e inclusive para los sucesores de éste.

La protección marcaría surge históricamente, dentro del ámbito comercial y del derecho, como un factor necesario para la salvaguarda de los productos que los antiguos mecaderos imponían a sus bienes para diferenciarlos de otros similares y que,

1) SEPULVEDA, César. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*. México, Ed. Porrúa 1981 p.23.

desde tiempos Inmemoriales, han sido objeto de apropiación ilícita de competidores o de personas sin escrúpulos que han deseado beneficiarse con el esfuerzo ajeno.

Es por ello que, el Estado, asumiendo su papel rector del equilibrio de los factores sociales, asumió la carga de reglamentar aquellos elementos del comercio que brindan signos de identidad y diversidad a los productos y satisfactores materiales que se encuentran en el comercio. El desarrollo de la protección marcaria ha sido lento y ha ido incursionando en diversos ámbitos como lo son el comercio, la industria, la agricultura etc, para llegar a compartir su espectro legal en la actualidad abarcando aquellos elementos de los negocios a los que ahora denominamos servicios que, al paso del tiempo y la evolución del mundo civilizado, se han posicionado como productos de comercio también.

La función rectora del Estado a la que me he referido corresponde a las acciones necesarias para la salvaguarda de los bienes comerciales denominados marcas que es la materia del presente trabajo. Dicha función, en un principio se tradujo en la mera expedición de normas encaminadas a la represión de las conductas antiléticas de apropiación y uso de la idea ajena con fines de lucro ilegal, derivando a la postre en la edificación de sistemas completos de registro y otorgamiento material de títulos de protección jurídica.

### **1.1. DERECHO NOVOHISPANO**

Al respecto, es de destacarse que tratadistas como Nava Negrete (2) afirman que: de tiempos precortesianos no se tiene noticia de la existencia de marcas o de alguna disposición que se haya dictado al efecto, ni de entidades formales que hubieran organizado los elementos de protección marcaria. No es sino hasta la época Colonial que aparecen referidos los medios represivos para evitar el uso ilegal de las marcas

2) **NAVA NEGRETE Justo**, *Derecho de las Marcas*, Ed. Porrúa, S.A. México, 1985. 637 p.4

Es un hecho que, el tránsito de mercaderías hacia el Nuevo Mundo hizo que las autoridades reales de la Nueva España y posteriormente las del México Independiente, consideraran apropiado el delinear para la protección de los consumidores, reglas específicas que les resguardaran en relación a la selección del o los artículos que adquirirían, dado que, en la gran cantidad de bienes procedentes del Oriente Medio y sobre todo del Lejano y de la misma Europa existía duplicidad, parecidos y sobre todo falsificación o menoscabo de la calidad. Así, en aras de un apego a las normas esenciales de la ética mercantil, se determinó en el siglo XIX generar reglas adecuadas al uso de las marcas y décadas después, se habla ya del otorgamiento exclusivo del uso de la marca o sea la posibilidad jurídica de apropiación con fines de uso y explotación lícita de la misma. Para ello dichas normas contenían ya las características, indispensables para prevenir la concesión temporal y también dentro del ámbito preventivo al que nos hemos referido, así como de los factores que hacían imposible jurídicamente la reserva de dicha prerrogativa. Por ello es que, siguiendo el esquema evolutivo de la gran mayoría de las ramas del Derecho, de la norma punitiva se pasó a la etapa de la norma preventiva y, surge entonces la reglamentación de la marca como tal y aparejado a ello aparecen también las instituciones encargadas de su administración y los procedimientos que a través del tiempo se han empleado para la concesión del derecho a la marca y de aquellas causas impeditivas para lograrlo.

Realizando una crónica sucinta y retrospectiva del proceso evolutivo de la legislación en materia de protección de Marcas y específicamente de las causas por las cuales los particulares se encontraban impedidos de ser obsequiados en la concesión de una de ellas, podremos identificar plenamente las disposiciones que se contenían, primeramente en los ordenamientos civiles y mercantiles del siglo pasado, hasta llegar a la legislación especializada de la materia en el año de 1889 y las sucesivas hasta nuestros días en México.

derivados de la influencia española y de las leyes que fueron incorporadas a los nuevos territorios.

Se habla de la aplicación jurisdiccional en la Nueva España de las Ordenanzas de 1653 que, determinaban como tipo penal, la contramarca o falsedad de marcas ajenas. De igual manera, se encuentra la Curia Filipica cuyo libro I, comercio terrestre, capítulo VII que menciona que:

**"De que se sigue que no puede uno usar de agena marca haciéndolo en eso injuria a aquél cuya es, como usando de ella ignominiosamente, por ser en dolo y fraude suyo, como por esto, no se puede hacer del ageno nombre, arma, e insignia de familia principal y noble, como se prueba en el Derecho; y citando otros, lo dicen Paulo, Parisio y Matienzo".**

En estos casos, la sanción se homologaba a la del falsario, siempre y cuando se comprobare el fraude o la maldad. De igual forma existieron algunas leyes de orden preventivo como lo fue la disposición que rezaba:

**"Para evitar confusión si se puede prohibir que uno use la marca de otro."**

Así como las disposiciones anteriormente transcritas que nos dan la idea de que, no fue sino la experiencia la causa motivadora de que las marcas llegaran a tener una regulación específica dentro de las compilaciones normativas de tiempos pasados, nos damos cuenta de que, al paso del tiempo se genera la necesidad de la reglamentación específica de ellas.

### **1.1.1.- Código de Comercio de 1854**

La mención que sobre el presente Código se hace, sirve únicamente para referir nuestro punto de partida en la compilación de normas para la regulación de la marca.

La carencia en dicho Código respecto de una regulación amplia en la materia, simplemente refleja que el fenómeno marcario es, en realidad, un producto de una época y que va aparejado indiscutiblemente al progreso y al desarrollo de las relaciones comerciales.

En efecto, este Código de Comercio es sumamente escueto en lo referente al control de la marca y únicamente refiere, en artículos aislados, la existencia de las mismas. En razón de lo anterior, a la vigencia de dicho Código, no existían tampoco instituciones especializadas para la concesión de reservas marcarias y por ende difícilmente encontraremos cual era el espíritu que movía a la autoridad al impedimento de otorgar a una persona determinada el derecho al uso y goce de la marca en calidad de propietario.

Sin embargo, debe destacarse que la forma en la que las marcas se encontraban incorporadas en el texto mismo del código comercial de mérito, resulta ser fiel reflejo de la necesidad protectora de productos que deben resguardarse, en contraposición de otros de su misma calidad y especie. Al respecto surge el mandato legal del artículo 189 que ordenaba a los capitanes de navios mercantes el asentar en un registro especial el tipo de mercaderías que llevaba en la nave, asentando sus respectivas marcas o signos exteriores de los bultos que las contenían.

En cuanto al tratamiento concedido a las marcas, el Dr. David Rangel Medina (3) apunta al comentar acerca al Código de Comercio de 1854 lo siguiente: "Escudriñando en apartados preceptos, notamos que ya se hace referencia a las marcas de las

3) RANGEL MEDINA David, Tratado de Derecho Marcario, Ed. Libros de Mexico S.A., México 1990, p.13.

mercaderías: es decir, es omiso el Código en cuanto a regular en forma directa las instituciones marcarias, pero implícitamente reconoce su existencia".

Resumiendo: La referencia documental que aquí se trata es la muestra incipiente de la inquietud del legislador de la época que, en forma global, incorporó la protección marcaria al ámbito comercial para proporcionar al sujeto activo y pasivo del comercio elementos, si bien insuficientes, tal vez propios para la protección marcaria que en la evolución legislativa aparecerán con amplísimo detalle.

### **1.1.2.- Código Civil de 1870.**

Respecto de la inclusión del tema del impedimento para la concesión de la marca en este Código Civil cabe destacarse que, tal como quedó expresado anteriormente, dada la novedad de la materia no existían aún reglas precisas para la salvaguarda de los derechos de la marca, ni la definición de la materia en forma explícita: eran, adosadas a otros cuerpos legislativos como se encontraban dispersas las normas de protección a las marcas. En este caso vemos que la marca queda incorporada al texto del Código Civil en cuanto al derecho de obtener reproducciones de sus marcas de fábrica. Sin embargo puede calificarse de un gran valor para la materia, el hecho de que la legislación Civil de 1870 por vez primera esbozó, si bien en forma rudimentaria, la posibilidad de la apropiación material de la marca, la existencia de un procedimiento para su obtención y, por último la existencia de un acto de administrativo por medio del cual se declaraba la reserva de "la propiedad artística de los dibujos y litografías que, como distintivo llevan las mercancías del fabricante".

Asimismo, en otros ordenamientos de materia diversa se podían identificar los artículos correspondientes a la materia de protección de marcas, como lo es el caso del Código Penal de 1871 que contenía normas represivas para el caso de uso ilegal de la marca. En particular de falsificación.

La importancia de la época en la que coexisten tanto las disposiciones del Código Civil como las del Código Penal es justamente la apuntada en renglones supra del presente análisis. En efecto, en el proceso evolutivo del Derecho Marcario se aprecian claramente dos momentos en el tratamiento jurídico de la marca: La época de la Represión y la era de la Prevención. Es justamente en este momento en donde claramente se aprecia el "puente" entre una y otra. Es aquí donde observamos que el legislador cambia su óptica respecto de la integración de la norma marcaria y deja de ser un imperativo el generar disposiciones represivas y convierte la legislación en un vehículo para normar el uso de la marca, respetar la esfera de derechos de terceros y prevenir actos que, como consecuencia lleven aparejada una sanción. Esto es, sin desaparecer la protección punitiva que otorga fuerza y reviste de respeto a las instituciones marcarias. El legislador propone una serie de medios para que el ciudadano evite incurrir en conductas consideradas ilícitas.

### ***1.1.3.- Código de Comercio de 1884.***

La creación de un breve articulado que fue adicionado al cuerpo del Código de Comercio de 1884, dio pauta para que las marcas fueran tomando carta de personalidad propia en los cuerpos legales, creándoles un capítulo por separado. Ya en esta ley, podemos identificar que el legislador se ocupa especialmente del tema de las marcas y aparecen rústicamente esbozados algunos de los elementos que resultan ser impedimento para la concesión de la marca. Es de destacarse que, en los breves artículos de este Código, no se encuentra prevista la expedición de algún elemento material propio para acreditar la reserva del derecho por la marca, como más adelante lo encontraremos en la legislación de 1903, sino que únicamente se habla de la posibilidad de someter determinados artículos a registro.

Respecto del tema que es materia de este trabajo destacan las disposiciones relativas a la protección de las marcas de fábrica del Código de Comercio de 1884 y en especial el artículo 1421 que rezaba:

**"Artículo 1421.- Nadie puede adoptar una marca que ya esté adoptada por otro."**

El sentido del artículo estaba orientado justamente a impedir que se concediera el amparo legal a un comerciante que aspiraba a invadir la marca de otro y resulta por eso un impedimento para su concesión que, entre otras cosas tenía una vigencia indefinida.

El artículo 1422 del mismo cuerpo legal que nos permitimos comentar prescribía:

**"Artículo 1422.- Para adquirir la propiedad de la marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaría de Fomento; y esta concederá la propiedad siempre que la misma marca no se use ya por otra persona, o sea de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos."**

Respecto de este artículo es claro que surgen formas de impedir el otorgamiento de derechos de exclusividad marcarios, o como la ley lo propone -de propiedad-. Atento a las consideraciones de que, resultaría impedimento para el solicitante del registro de la marca el hecho de que:

- Dejare de hacerse el depósito en la forma y término que el mismo artículo indica.
- Existiere otra usándose. Cuya interpretación -a contrario sensu- sería que, si ya no se usare si se podía conceder.
- Hubiere una marca anterior a la que se somete a registro que pudiere generar un perjuicio a terceros.

No nos explica el texto legal si el sentido de la norma en comento se refiere a los derechos de propiedad que según el Código obtenía el titular de la marca o bien, si el propósito de defraudar es respecto del público consumidor.

La vigencia de estas disposiciones fue relativamente breve, recordemos que los últimos años de la centuria pasada fueron particularmente especiales y paradójicos para la vida del país, puesto que, por una parte, en lo industrial existió bajo el régimen de Porfirio Díaz, cierto grado de evolución acelerada en razón de la tecnología importada de Europa y los Estados Unidos. En lo social, las condiciones de quienes soportaron ese aparente auge eran los sectores obrero y campesino que, en las más de las veces se encontraron sometidos a verdaderos regímenes esclavistas. Seguramente en razón de lo anterior, estas disposiciones debieron ser derogadas casi cinco años después, toda vez que el impulso en el ámbito de los negocios así lo requirió, pues a partir de la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, surge una verdadera compilación especializada de la materia que determina por fin, una rama casi autónoma del Derecho mexicano.

#### ***1.1.4.- Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 15 de septiembre de 1889.***

Tal como ha quedado expuesto en párrafos anteriores, la existencia de esta ley es determinante para la materia de la protección de las marcas en nuestro país.

Sin duda la producción legislativa original de un país es directamente proporcional a su desarrollo.

En el caso del México de finales del siglo pasado, el auge porfiriano que no era sino el reflejo de la situación industrial europea y norteamericana hizo que el país no se sustrajera a la adopción industrial del maquinismo, ni al empleo de las comunicaciones transatlánticas, cuyos inventos y mejoras fueron ampliamente

adoptados para producir beneficio común y sobre todo, para estrechar y eficientar el tráfico comercial.

Es claro que los industriales de esa época, preocupados por acrecentar sus capitales echaron mano de cuanto les ofrecía la técnica para producir nuevos y originales productos y sobre todo en volúmenes amplios: ello sin duda motivó la necesidad de que el Estado creara la normatividad adecuada, para resolver la problemática existente, producto de la innovación. Por ello sin duda es que el paso que dio entrada a la especialización legislativa de la materia lo conformó la Ley de Marcas de Fábrica de 1889 cuyo antecedente se atribuye directamente a la Ley Francesa de 23 de Junio de 1857 (4).

Respecto de los impedimentos para lograr el título oficial por medio del cual una marca era concedida a persona determinada, esta ley amplió las causales en la búsqueda de una más efectiva protección al comerciante e industrial. Así, encontramos que los artículos 3°, 4°, 8° y 16° particularmente se refieren a ello; analicémoslo:

El artículo 3° de la Ley de Marcas de Fábrica de 1889 establecía:

**"Art. 3.º No se considerarán como marca, la forma, color, locuciones, o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto. en ningún caso este signo podrá ser contrario a la moral."**

Es de importancia tal la inserción de este artículo, toda vez que fija límites al otorgamiento de la marca y determina con un criterio específico impedimentos para dar trámite a solicitudes que actualizaran la hipótesis restrictiva a que nos referimos.

4) NAVA NEGRETE, Justo, op. cit. p. 50

En cuanto al contenido del numeral, es de destacarse que el concepto -marca- queda también determinado genericamente, pues a diferencia de la anterior legislación o sea la contenida en el Código de Comercio de 1884 que definía a la marca detallándola mediante un sistema casuístico, la Ley de Marcas de Fábrica se refiere a la marca como signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial. En este orden de ideas, los signos utilizados por el industrial y comerciante encuentran un límite para su uso y por ende para la reserva de los derechos y prerrogativas legales mediante los criterios que el artículo 3° estableció.

Otra nota especial en relación a la restricción del otorgamiento de títulos marcartos para el uso exclusivo de las mismas fueran extranjeras o nacionales lo constituye el artículo 4° de la multireferida ley que a la letra dice:

**"Art. 4.° Cualquier propietario de una marca de fábrica, ya sea nacional o extranjera, residente en el país puede adquirir el derecho exclusivo a usarla en la República, sujetándose a las formalidades de la presente ley.**

**Los nacionales y extranjeros que residan fuera del país, pueden registrar propiedad de marca, teniendo en éste "Establecimiento o agencia" industrial ó mercantil para la venta de sus productos, salvo lo que, para los extranjeros, dispongan los tratados."**

O sea que, la legislación que nos ocupa, se pronunció restrictivamente respecto de aquellos propietarios de una marca sobre un criterio de residencia, como condición para aspirar al reconocimiento sobre el uso de la misma.

En adición de lo anterior, la misma también estableció como límite para la concesión del derecho a la marca a aquellos extranjeros que no contaren con "establecimiento ó agencia" industrial o mercantil para la venta de sus productos. Lo que implicaba que,

queriendo dar especial protección a los industriales o comerciantes que ejercieren sus actos de comercio en el territorio nacional, el legislador cerró las puertas al extranjero que no aportare realmente un beneficio al país al bloquear el uso de marcas que no tuvieran un uso real dentro de México para otorgar una protección de mayor amplitud al residente en el territorio nacional.

De igual forma el artículo 8' de la legislación marcaria de 1889 incorporó la vieja fórmula del Derecho Romano que consignaba "Primero en tiempo, primero en derecho":

**"Art. 8. El que primero hubiere hecho uso legalmente de una marca, es el único que puede pretender su propiedad. En caso de disputa entre dos propietarios de la misma marca, la propiedad pertenecerá al primer poseedor, o bien si la posesión no pudiere comprobarse, al primer solicitante"**

Así en el caso de duplicidad en la intención de reservar el uso de una marca por persona determinada, quedó restringida a aquél que primeramente la hubiera utilizado. En tal virtud, encontramos una causal de impedimento que es la preexistencia en el comercio de una marca determinada y aun cuando esta ley no explicita las condiciones de publicidad y conocimiento común y territorialidad requeridas para impedir la expedición del título, es claro que la intención era la de mantener la originalidad y el respeto al comerciante que, por sus habilidades en el mercado o bien por el trabajo dedicado a acreditarla hizo posible que una marca alcanzare reconocimiento popular. El artículo resulta realmente corto en cuanto a su alcance puesto que nos ubica en dos situaciones a saber: La primera de ellas en el caso de que la marca hubiere sido

utilizada legalmente, la autoridad la considerará como susceptible de registro, sin embargo no es clara dicha ley en cuanto a lo que debe entenderse por -uso legal- creando un ámbito de interpretación que, según está asentado en obras de diversos tratadistas y en los archivos de la época, generaron gran cantidad de interpretaciones ante las autoridades judiciales las cuales se encontraban desprovistas de una guía orientadora y uniforme para emitir sus fallos(5).

La segunda de ellas se refiere al caso de controversia declarada entre dos interesados en obtener el derecho al uso exclusivo de la marca, en que remite a las reglas de la posesión del Derecho Común y, tal como la ley lo prevé, en caso de que ni de esa forma pudiere deducirse a quien toca la primacia sobre la marca, entonces se refiere al hecho de la presentación de la solicitud más antigua.

Sólo resta mencionar que pese a que gran cantidad de doctrinarios señalan a la presente ley de incompleta o poco efectiva, la misma representó un esfuerzo interesante que seguramente no ha sido del todo aquilatado, pero que representó para esta Rama del Derecho un partenguas del cual emergieron las leyes posteriores que intentaron y lo siguen haciendo, acoplar a su tiempo las necesidades de protección industrial.

Es preciso hacer mención de que, en fecha 17 de diciembre de 1897 se expidió un decreto por medio del cual se modificó el criterio segregacionista para la concesión del uso y explotación de marcas a extranjeros que estaba determinado en la ley de Marcas de Fábrica de 1889. Este decreto permitió que aun los extranjeros radicados fuera del país pudieran ser titulares de marcas en México, derogando la fracción IV del artículo 5' de la Ley por considerarla inoperante después de la reforma.

5) NAVA NEGRETE, Justo, ob. cit. p.52.

### **1.1.5. Ley de Marcas Industriales de 25 de agosto de 1903.**

Tal y como lo hemos venido refiriendo, el periodo denominado según los historiadores como -El Porfiriato- en razón de la prolongada estadía del General Porfirio Díaz en la Presidencia de la República, fue el que más elevada producción legislativa proveyó al país en materia de protección marcaria. Lo anterior queda confirmado por la aparición en el año de 1903 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903, publicada en el Diario Oficial de dos de septiembre de ese mismo año, documento altamente integrado en materia de instituciones reguladoras de la materia, que fue el producto directo de la Ley de 28 de mayo de 1903 expedida por el Poder Legislativo para autorizar al Ejecutivo a reformar la legislación sobre Patentes de Industria, Marcas de fábrica y demás de propiedad Industrial.

En efecto, es de subrayarse con especial atención e interés que esta ley contiene una serie de conceptos mucho más cuidados que permiten determinar con precisión las instituciones que tutela.

Respecto de los impedimentos para la concesión de marcas es de destacarse particularmente que, en la ley de referencia, podemos identificar claramente dos vertientes para la concesión o en su caso el rechazo de solicitudes para la obtención del derecho de uso y explotación de la marca: Aparecen delineados en los artículos 3° y 10° cuales eran los elementos de forma que la autoridad encargada de la concesión del respectivo título debería verificar.

**"Art. 3°.- Todo el que desee registrar una marca, deberá presentar a la Oficina de Patentes y Marcas una solicitud acompañada de lo siguiente:**

**I.-Una descripción de la marca, terminándola con las reservas que de ella se hagan. En ese escrito se expresarán, además, los**

**En el caso de que la Oficina de Patentes y Marcas esté conforme con la regularidad de los documentos presentados, lo hará saber así al interesado por medio de un aviso."**

Por otra parte, se aprecia claramente que el artículo 5' del ordenamiento en cuestión determina a detalle cuales son los impedimentos por los que el particular no puede aspirar a obtener el derecho exclusivo para el uso y explotación de la marca, particularizando en cinco apartados sobre la clasificación de tales impedimentos.

**"Art. 5'. No podrán registrarse como marcas:**

**I.- Los nombres o determinaciones genéricas, cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere el nombre ó denominación; pues el requisito indispensable para que una denominación ó nombre pueda servir como marca es el de que sea susceptible para señalar ó hacer distinguir los efectos así amparados, precisamente de otros de su misma especie ó clase;**

**II.- Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, ó a las leyes prohibitivas; y todo aquello que tienda a ridiculizar ideas, personas ó objetos dignos de consideración.**

**III.- Las armas, escudos y emblemas nacionales.**

**IV.- Las armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federación, ciudades nacionales ó extranjeras, naciones y Estados Extranjeros, etc., sin el respectivo consentimiento de ellos;**

**V.- Los nombres, firmas, sellos y retratos de los particulares sin su consentimiento."**

siguientes datos: nombre del propietario, nombre de su fábrica ó negociación, si lo tuvieren, ubicación de éstas y designación de los objetos ó productos a que se vaya a aplicar la marca.

II. Dos copias del documento anterior.

III.- Un "cliché" de la marca; y

IV. Doce ejemplares de la marca tal y como se vaya a usar."

Es claro que la falta de cualesquiera de estos requisitos tendría como consecuencia definitivamente el rechazo de la solicitud, como claramente lo estableció el artículo 10 al referirse a lo que hoy identificamos como exámen de forma:

"Art. 10'. El Registro de una marca se hará sin previo exámen de novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero.

La Oficina de Patentes y Marcas hará un exámen puramente administrativo de los documentos presentados con el fin de cerciorarse si están completos y llenan los requisitos que en cuanto a su forma previenen esta ley y su Reglamento.

Si la Oficina de Patentes y Marcas encontrare que los documentos no llenan los requisitos de forma cuyo exámen le compete, que la marca no lleva en su caso las leyendas de que habla la fracción III del artículo 9' o bien que lo que se pretende registrar no está comprendido dentro de lo que previene el artículo 5' en sus fracciones II y III, considerará como no presentados los documentos y lo hará saber al interesado por medio de una aviso.

Si el interesado no estuviere conforme podrá ocurrir a los Tribunales, de acuerdo a lo que previene el capítulo III de esta ley.

Debe destacarse el hecho de que aún cuando esta ley atribuía al Interesado en el registro la responsabilidad de la novedad respecto de la marca en cuestión, si existía ya la facultad explícita de parte de la autoridad de verificar cualquiera de las posibles violaciones a los casos contenidos en el artículo 5º y, de ser preciso emitir una resolución que debía ser comunicada al solicitante. Hasta nuestros días subsiste la facultad de la autoridad sobre la verificación de la -novedad- que debe contener toda marca que se quiera reservar, antes de conceder su título y sobre todo de emitir un pronunciamiento al respecto denominado entre nosotros: cita de anterioridad.

La restricción por parte de la ley para negar la reserva en calidad de marca de las denominaciones genéricas aparecida desde la ley de Marcas de Fábrica de 1889, refrenda su fuerza en la legislación que nos ocupa.

El derecho al nombre, a la personalidad, a la propia imagen tradicionalmente tutelados por el Derecho Civil, adquieren especial cariz en materia del Derecho Marcario y es, mediante la presente ley, que se declara su protección y regulación para efectos de limitar y restringir legalmente su uso.

Asimismo, la presente ley encamina su texto a impedir el uso indiscriminado de nombres y emblemas de uso oficial, tanto nacionales como extranjeros, sin autorización.

Cabe señalarse que a la aparición de esta ley, surge aparejado el Reglamento correspondiente, que amplió la aplicabilidad mediante procedimientos definidos para la interpretación de su articulado, lo que representó también un avance en la materia.

Durante la vigencia de esta ley, surgieron algunos decretos adicionales que respecto del orden internacional, repercutieron en la forma en la que México concedía las marcas como lo fue el decreto de 11 de diciembre de 1903 respecto de la adhesión al Tratado de París de 1883 del que hasta entonces no se formaba parte, el cual analizaremos en capítulo por separado por su trascendencia en la materia, en el cual

se contienen disposiciones precisas en materia de preservación, colaboración, concesión de uso y explotación de marcas, entre otros.

También durante ese período encontramos que el régimen porfirista, se ocupa de incorporar a México al Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, decretando la adhesión a sus términos en fecha 6 de septiembre de 1909, y no fue sino mediante el Reglamento de 9 de noviembre de 1909 para el Registro de las Marcas Internacionales, publicado en el Diario Oficial el 12 de noviembre de 1909, que se adecúan los términos de aplicabilidad del Arreglo de Madrid.

A esta ley toca padecer el movimiento revolucionario de 1910 que habría de ser el detonador que modificó las estructuras y pensamientos nacionales y ve el final de su vida útil hasta el año de 1928, o sea, un cuarto de siglo después de ser promulgada. Sin embargo, la inestabilidad social propiciada por el movimiento armado dio lugar a una serie de pronunciamientos de orden legal por las diversas facciones contendientes. En realidad, para el tema que nos ocupa solamente pudieramos catalogar de relevante la disposición que se emitió el 25 de noviembre de 1915 por parte de la Dirección de Patentes y Marcas, respecto de requerir se comprobare la existencia legal de las personas jurídicas solicitantes de una marca, así como la personalidad de sus mandatarios. Situación que, en términos reales sí generaba otro impedimento para obtener el título marcario, toda vez que sin agotar tales requisitos no se concedía la marca. Esta reforma administrativa ha perdurado hasta nuestros días y representa una forma de garantizar la seguridad jurídica del solicitante, de terceros y evitar controversias.

#### ***1.1.6.-Ley de Marcas Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928***

A la luz del México post revolucionario, el general Plutarco Elias Calles, a la sazón Presidente de la República, promulga la Ley de Marcas y Avisos Comerciales como

resultado de una demanda del sector industrial y de los negocios de un México que despuntaba hacia la modernidad. No es desconocido que el gobierno callista generó un producción legislativa amplia y sobre todo trascendente, que situó al país a la vanguardia de Latinoamérica en instituciones y estructuras público-administrativas, baste recordar la Ley por la que se creó el Seguro Social, el Banco de México etc.

En materia de Propiedad Industrial y en especial en lo referente a la regulación sobre marcas esta ley afinó una serie de elementos que si bien ya existían en la legislación de 1903, no eran ya suficientes para resolver las prácticas comerciales de ese entonces. Encontramos como elementos originales en la legislación callista de marcas algunos conceptos que, inclusive en la actualidad han mantenido su vigencia: exámen de novedad, fecha legal etc. Que si bien en legislaciones anteriores y por el uso de estudiosos y postulantes ya se vislumbraban, es hasta esta ley que pasan a formar parte de un lenguaje muy particular de la Rama del Derecho de las Marcas y le otorgan un sello totalmente distintivo y particular que le diferencia de las otras derivaciones de la ciencia jurídica.

Se incorpora a esta legislación el contenido de las dos revisiones del Tratado de París, tanto la celebrada en Washington en 2 de Junio de 1911 como la de la Haya de 6 de diciembre de 1925 de las cuales México formó parte.(6)

Esta legislación contiene ya una definición amplia de la forma en la que ha de estudiarse el curso de una petición de derecho exclusivo de uso y explotación de la marca y regula en su articulado, de una forma amplia y explícita las causales que pueden eventualmente llegar a ser constitutivas de una negativa de registro marcario.

Asimismo, es de destacarse que un elemento novedoso de la ley en cita es, precisamente el que en este cuerpo legal se permite que los interesados en la concesión y/o negación de un registro marcario puedan llegar a la transacción justa mediante un

6) NAVA NEGRETE, Justo, ob. cit. p.76.

sistema de Intervención arbitral que anteriormente no existía, o en su defecto, recurrir a un procedimiento determinado por ella misma.

En lo referente a las causales que hacen imposible el otorgamiento de un derecho exclusivo sobre la marca, podemos citar los artículos 9', 11', 12', 14', 17', 18', 19', 20', 22' y 29' principalmente, sobre los cuales haremos algunos comentarios breves en esta revisión de la evolución de la no registrabilidad de la marca y los diversos criterios de protección que ello implica.

El artículo 9' de la ley que comentamos prescribía:

**"Artículo 9' Para obtener el registro de la marca, deberá presentarse al Departamento de la Propiedad Industrial una solicitud acompañada de lo siguiente:**

**I. Una descripción de la marca, terminándola con las reservas que de ella se hagan y sujeta al modelo y condiciones prevenidas por el Reglamento de esta Ley.**

**II.- Dos copias del Documento anterior.**

**III.- Un cliché de la marca.**

**IV.- Doce ejemplares de la reproducción de este cliché.**

**V.- Una declaración de la fecha en que comenzó a usar la marca.**

**VI.- El impuesto fiscal relativo al examen de la solicitud."**

Sin duda es que, en esta ley, queda debidamente delineado tanto el procedimiento a seguir para la obtención de una marca, tanto como el hecho de determinar el contenido del examen administrativo o de forma. Es claro que la marca que se desee obtener para el uso y reserva exclusiva, solamente sería susceptible de entrar a trámite, habiendo agotado los presupuestos contenidos en el artículo en cita.

El artículo 11' determinó como condición, seguramente para evitar un práctica viciosa, el que no se otorgaría reserva alguna de aquellos elementos que no estuvieran

incorporados a la etiqueta muestra. En efecto, en una práctica que actualmente ha sido desterrada, anteriormente se requería que se adicionara a la solicitud en forma escrita y con lujo de detalle cuales eran los elementos que el interesado deseaba reservarse para su uso y explotación exclusiva, resultando que, según esta ley se limitaba tal reserva únicamente a aquellos elementos perfectamente indicados al Departamento de Propiedad Industrial hoy desaparecido, de lo contrario no cabía la posibilidad de conceder el uso de la marca en la forma en que se solicitaba. Ello resulta entendible en razón de que, seguramente en un afán, que pudiera calificarse de abusivo, el particular pretendía rebasar el marco de uso de una marca adicionándole elementos que pudiera emplear en lo sucesivo evitando con ello recurrir de nueva cuenta al registro, lo cual en estricto sentido contraría el espíritu de la ley y hubiera generado un clima de inseguridad jurídica, pues en el momento en que un industrial, agricultor o comerciante de buena fe intentaren reservar algún elemento que si les era conveniente, se encontraban impedidos de ello, dado que otro, antes, lo reservó para sí, manteniendo ociosa dicha reserva por no ser utilizada realmente y dañando con ello, sin duda la dinámica de los negocios.

Es interesante la redacción del artículo:

**"Artículo 11' No podrán reservarse al solicitar el registro de una marca, elementos que no aparezcan en las etiquetas ejemplares de ella exhibidos al solicitarlo."**

El artículo 12 refleja por vez primera el uso de la clasificación oficial. Es a partir de esta fecha en la que, se incorpora en el cuerpo legal una relación de bienes que, dada su naturaleza se agrupan por rubros y de una forma especializada se califica el registro, limitándose para su concesión al tipo de negocios al que se destina su uso, lo que permitía adecuar el tipo de mercancía a la clasificación nacional correspondiente,

desechándose por ende el uso en algunas áreas en las que difícilmente el industrial, agricultor o comerciante incursionaría y abriéndose con ello la posibilidad de la coexistencia de marcas aplicadas a cosas diversas, sin menoscabo unas de otras:

"Artículo 12' En la solicitud de la marca, así como en las descripciones, deberán expresarse los objetos o artículos que deba amparar. No podrán comprenderse en un sólo registro artículos que pertenezcan a clases distintas, conforme a la clasificación que establece el Reglamento de esta Ley."

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

El artículo 14 de la legislación en estudio, nos remite de plano a la regulación total del -examen de novedad-, el cual sólo procedía en el caso de que hubiere sido franqueado el examen administrativo en la forma en la que el artículo 13 indicaba y, aparecen ya a partir de esta legislación, algunos elementos de no registrabilidad atendiendo a criterios de derecho que son la materia de este trabajo.

En efecto, encontramos en este artículo con claridad, que se regulan, para dictaminar acerca de la originalidad de la marca sujeta a registro dos criterios que son la condición de que **NO EXISTIERA OTRA MARCA IGUAL O SEMEJANTE** y su metodología para arribar al dictámen: **QUE ATENDIENDO A SU CONJUNTO o a ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO PRESENTADOS PARA SU RESERVA pudieren GENERAR CONFUSIÓN.**

Por fin, aparece detallado en la letra de una ley, la forma en la que la autoridad, debe actuar, atento al principio constitucional de Legalidad de los actos administrativos. Este avance permite al particular ejercitar con base y fundamento la defensa de sus intereses y elaborar defensas y argumentos de Interpelación amplios y basados en un concepto predeterminado por la ley.

De ninguna forma podemos afirmar que la formula que el artículo 14 sustentó fue, en definitiva lo mejor, sin embargo abrió una luz para acercar al espíritu de congruencia de la Ley, sobre la forma en la que se emitían o denegaban los derechos de uso y exclusividad de las marcas.

El artículo 17' destaca que la ley generó un procedimiento administrativo para que ante la dependencia se ventilaren las cuestiones surgidas con motivo de la aparición de anterioridades. Es trascendente el sentido de este numeral desde el punto de vista que, contemplaba la regulación de la garantía Constitucional de Audiencia, pues se consignaba en dicha disposición que, era necesaria la notificación de quien detentara la marca citada como anterioridad para que manifestare lo que a su derecho conviniere.

Queda rubricada la intención del legislador con el artículo 18' del mismo cuerpo legal, en donde, previo agotamiento de los plazos ahí establecidos, la autoridad se reserva la facultad discrecional de analizar para, en su caso, hacer la declaratoria correspondiente.

Es de especial importancia para la investigación que se presenta, el artículo 19' de la Ley de 1928, pues aparece la posibilidad de impedir el registro de una marca, merced a la oposición de un particular, la cual queda perfectamente regulada en el mismo.

El artículo 20' resulta del todo curioso para la materia que nos ocupa, debido a que, tal vez sin quererlo, la ley de 1928 generó un impedimento no previsto, esto es: derivado

del procedimiento arbitral que creó y reguló esta legislación, las partes que se hubieren sometido al mismo, en caso de resultarles adverso el fallo de los tres árbitros designados, debían someterse al mismo lo cual podía resultar que ordenara la no registrabilidad de esa marca.

Una novedad que es la excepción al principio de calificación por concepto de parecido o igualdad en el contenido de los productos protegidos lo fue el artículo 22 el cual claramente establecía que los elementos constitutivos de un producto como composición, lugar de origen etc. no serían considerados como imitación de la marca, siempre y cuando la que se pretendía registrar tuviera los suficientes elementos que la hicieran distinta a la registrada.

**"Artículo 22' No será considerada una marca como imitación de otra registrada con anterioridad, por el hecho de aparecer en la primera, menciones sobre calidad, cantidad, detalles sobre clase, época, lugar de fabricación, etc., si la marca posterior tiene caracteres distintivos que la hagan diferenciar perfectamente de la marca anterior"**

Así como la ley que comentamos tiene sus aciertos, también es preciso indicar una gran injusticia a nuestro parecer respecto de la forma en la que se dio tratamiento a la necesidad de ampliar la protección marcaria. El artículo 22 establecía la negativa a ampliar el espectro protector de una clase a aquellos artículos que en el momento de haberse realizado la inscripción original no hubieren sido incorporados a la solicitud. Ello sin duda, contrarió la intención general de la ley de apoyar el elemento creador para apuntalar la actividad industrial y de comercio de la época, pues es ilógico a todas luces el hecho de que las empresas que llegaron a alcanzar niveles de eficiencia y crecimiento muchas veces orientarían sus planes expansivos hacia el lanzamiento de nuevos productos de líneas afamadas, sin embargo resultaba totalmente contradictorio

el hecho de que ya no podían incorporarse nuevos productos a la clase del registro anterior, pero muy por el contrario sí se permitía restringir los antes protegidos.

Esta disposición afortunadamente desapareció posteriormente, sin embargo resulta propio señalar que, un desatino legislativo puede generar graves trastornos a la industria y consecuencias lamentables a la economía de cualquier país.

A casi catorce años de aplicación, la Ley de Marca, Avisos y Nombres Comerciales quedó derogada, dando paso a la Ley de Propiedad Industrial de 1942.

### **1.1.7.-Ley de la Propiedad Industrial de 1942**

La legislación que ha contado por lo menos con mayor nivel de reconocimiento en cuanto a su estructura y definición especializada es sin duda la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, cuya vigencia se extiende en el presente siglo por más de treinta años hasta 1975 en que surge la Ley de Patentes y Marcas que la sustituye.

Esta ley incorpora, entre otras cosas, el contenido de la Convención Unión de París y la traduce a la realidad nacional (7)

En materia de impedimentos marcarios, se incluyen como prohibiciones además de las establecidas por la ley anterior de 1928 las siguientes:

**"Art. 105 frac. IV. Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse con la marca incluyendo los adjetivos calificativos o gentilicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva por el solo hecho de que ostente una ortografía caprichosa o se encuentre traducida en cualquier idioma; frac V. Los simples colores**

7) Exposición de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial. Ediciones Andrade, México, 1963, pag. 11.

aisladamente a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones que tengan un carácter particular y distintivo; frac. XI. las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando la marca se pida para aplicarse a artículos que el solicitante fabrique solamente en México o en cualquier otro país de habla española; frac. XIII. Las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público, entendiéndose por tales los que constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías o sobre las cualidades de los productos que pretendan ampararse;

Es importante destacar que entre las partes esenciales que se establecen dentro de la legislación en análisis se percibe la prohibición para constituir como marca a una denominación que derivara de palabras de lenguas vivas extranjeras, al pretenderse aplicar a productos que solamente se elaboraban en México, lo cual se hizo seguramente para evitar que el público consumidor fuera inducido al error.

Se establecieron reglas más estrictas para impedir que se registraran marcas que pudieran engañar al público sobre la procedencia de los artículos, o que constituyeran falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los productos amparados. Así también se especifica la consecuencia jurídica del artículo 7 fracción VIII de la ley de 1928, correspondiente al artículo 105 fracción XIV de la ley de 1942, estableciéndose los incisos:

"a) Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente solicitada para los mismos artículos" etc. "b) Aquella que era semejante a otra ya registrada y vigente aplicada a los mismos artículos, en grado tal que pueda

confundirse con la marca anterior vigente aplicada a los mismos artículos; c) La que tenga semejanza dudosa o indeterminada con otra marca anterior vigente aplicada los mismos artículos etc." y tratándose de artículos similares, cuando el nuevo registro sea solicitado, por persona distinta del propietario de una marca anterior se aplicarán las reglas del artículo 105 fracción XIV, por decreto de 21 de noviembre de 1966 publicado en el Diario Oficial de la Federación de 18 de diciembre del mismo año que establece que no se admitirán a registro como marca "el emblema del Comité Olímpico Internacional y los elementos que lo integran, así como las denominaciones, Olímpico, Olimpiada y Juegos Olímpicos"

Es importante destacar que es esta ley justamente la que transita en una etapa de auge económico de la vida nacional y también la que padece los embates y reflejos que sin duda asolaron a nuestro país durante la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia de lo anterior cabe apuntar que dictándose las políticas del sistema gubernamental postrevolucionario, en donde valores como el nacionalismo y el impulso que se dió a la industria nacional propiciaron la existencia de disposiciones legales que en el caso concreto devinieron en impedimentos marcarios del tipo de aquel que resulta de las marcas que protegían a productos a los que pretendía hacerse pasar o aparecer como si fueran extranjeros. repetimos, este cuerpo legal ha sido hasta ahora el que más tiempo se aplicó en México de aquellos que han existido regulando la materia con dos virtudes a su favor: la de haber recogido la experiencia de las legislaciones anteriores e incorporando a su texto lo mejor de ellas y, la segunda: el haber proyectado desde la norma la protección marcatoria en el tiempo y el espacio por un lapso suficiente en aras de la seguridad de un sistema jurídico estable.

### **1.1.8.-Ley de Inveniones y Marcas de 30 de diciembre de 1975**

Esta ley promulgada por el entonces Presidente de la República Lic. Luis Echeverría Álvarez y publicada en el Diario Oficial de 10 de febrero de 1976, si bien ha sido severamente criticada por algunos tratadistas respecto de la desafortunada elección de su nombre, que ciertamente representa una limitada idea sobre el ámbito que pretende proteger, tuvo sin duda aciertos dignos de mencionarse, pues en términos generales refleja la evolución económica del país y la consonancia con el crecimiento del comercio y de los pasos agigantados que se vivieron en esa época de implementación de la tecnología a tal grado que, para ese entonces, el hombre ya había llegado a la Luna y múltiples elementos de la técnica día a día estaban incorporados a la vida cotidiana no sólo de los países desarrollados, sino también de países en vías de desarrollo como el nuestro. Baste acotar que, para el año en que se promulga la ley en elU, la televisión había transformado su presentación original y en esos años ya nuestro país había generalizado el uso del televisor a colores, con el consecuente cúmulo de elementos alternos, tales como la publicidad, revistas relacionadas, noticieros televisados con los cuales hacen su aparición los satélites etc. También en esos años los fonogramas dejan de ser acaparados por las antiguas y pesadas cintas de carrete o los discos; aparece en nuestro medio el cassette, por medio del cual no solamente podían adquirirse grabaciones artísticas, sino que la proliferación de aparatos denominados grabadoras cambiaron el panorama de la captura de sonidos que antes se encontraba totalmente fuera del pensamiento y posibilidades de los ciudadanos comunes. En fin, diversos fueron los motivos que para los años setenta cambiaron el panorama de la vida normal del mundo. Situaciones de orden político como lo fue la crisis petrolera de los años setenta y sus repercusiones en la economía que obligaron al industrial a generar medios novedosos y accesibles para adaptarse a una vida menos dispendiosa de energéticos: Los autos disminuyeron sus dimensiones,

se genera la cultura del ahorro y aparece aparejado con ello, como una sombra la terrible contaminación, que mueve formas de pensar de ser y de producir. En inegable que los modos del comercio habían cambiado y, que el concepto original de la marca ya no era del todo aplicable a las nuevas situaciones concretas del mundo de los negocios. En este, habían aparecido como consecuencia de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial nuevas maneras de generar y producir, entre ellas hace acto de presencia el concepto de **servicio** como el hacer profesional o técnico que por sus características representa un valor económico y susceptible de apropiación.

Ahora, ya no solamente eran materia de actos de comercio los bienes materiales, se presenta también como forma de negociar la capacidad técnica aplicada a casos concretos, capacidad que en sí misma encierra un valor y que por sus especificidades puede llegar a constituirse como una marca.

De lado de toda esa gama de perspectivas del mundo nuevo, la legislación marcaría debió al igual, transformarse y adaptarse para mantener vigente su fuerza reguladora, es por ello que las innovaciones contenidas en el articulado de la Ley de Inventiones y Marcas de 1975 fueron producto de un novedoso acontecer.

El artículo 87 de dicha ley definió por vez primera la distinción entre lo que es una marca de productos y una marca de servicios. Resultando una innovación afortunada para la protección de aquellos que, producto de una preparación y el desarrollo de un trabajo eficaz eran identificados especialmente de los de su misma clase por el público consumidor. Aun cuando el hecho de que la marca de servicio no es el tema propiamente de esta reseña, se incluye en este apartado, en virtud de la gran importancia que en años posteriores ha alcanzado, y que por ello han existido casos de irregistrabilidad que sí forman parte del presente trabajo.

Gran parte del criterio legal para el otorgamiento de una marca, lo fue sin duda el artículo 90 el cual determinó qué bienes o servicios serían constitutivos de marca:

**"Art. 90.- Pueden constituir una marca:**

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

**II.- Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no queden previstas en el artículo siguiente.**

Es de comentarse el hecho de que, en el caso concreto de la negativa para la concesión al derecho y uso exclusivo de la marca, el presente artículo debería interpretarse a contrario-sensu, estando con ello en condiciones de identificar a aquellos productos o servicios que aspirarían a ser susceptibles de adquirir un título de marca.

El artículo 91 estableció a detalle las consideraciones específicas a través de las cuales la autoridad podría denegar la concesión al derecho de uso exclusivo de una marca.

**"Art. 91.- No son registrables como marca:**

**I.- Las denominaciones y signos que no reúnan los requisitos que señala la fracción I del artículo anterior.**

**II.- Los nombres propios, técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan 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.**

**III.- La figura de los envases que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y, en general, aquellos que carezcan de una originalidad tal que los distinga fácilmente.**

IV.- La forma usual y corriente de los productos o las impuestas por la naturaleza misma del producto o del servicio o por su función industrial.

V.- Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente continúen siendo descriptivas en su conjunto. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de las cualidades, características físicas, contenidos, uso, destino o función, composición de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de la prestación de los servicios.

VI.- Las letras aisladas, los números y los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo. Se considera número aislado, el compuesto por uno o más dígitos expresados numericamente o con letra.

VII.- Los que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas similares; 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.

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

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

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

XI.- los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo.

XII. Los títulos de obras literarias, artísticas, científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia, este mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad.

XIII. Las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras las construidas artificiosamente de modo que, por su grafismo o fonética partexcan voces vivas extranjeras, cuando la marca se solicite para aplicar a artículos o servicios que el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país o en

cualquier otro país de habla española.

XIV. Las denominaciones geográficas propias o comunes, 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, así como las denominaciones de población o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar estos, excepto los nombres de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

XV. Los mapas, sin embargo, podrán usarse como elemento de las marcas, si corresponden al país de origen o al lugar de procedencia de los productos o servicios que aquellas distinguen, siempre que en este país estuviesen registrados.

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

XVII. Las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales, no sea posible utilizar para fines comerciales o por razones de interés público, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial considere inconveniente registrar.

XVIII. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas.

**XIX.** Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento industrial estime notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error.

**XX.** La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables.

**XXI.** 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 este.

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

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

La extensión del texto del presente artículo sin duda refleja la problemática común por la que venían pasando industriales, comerciantes, autoridades y todos los implicados en el uso de las marcas, es por ello que el legislador, en un afán de cubrir hasta el último ápice de la protección de la marca incurrió a nuestro juicio en confeccionar un artículo el cual resultó tan detallado que casi puede calificarse de casuístico y exagerado.

A fin de sistematizar el comentario sobre el presente artículo se han elaborado cuatro bloques en los cuales han quedado organizadas las diversas causales de no registrabilidad de marca, atendiendo primordialmente a los siguientes rubros: **En relación a la denominación**, esto es, de aquellas que, en razón de la forma en la que se presentan fonéticamente, no son aptas para registrarse; En segundo término se encuentran aquellas que, debido a criterios de orden dimensional y visual no podían ser registrados. A esta clasificación se le ha denominado **por Figura**, ya que primordialmente atiende a ello; En tercer lugar, se ha contemplado el aspecto **del impacto visual**, que atiende al diseño con el que se ostenta la marca cuyo registro se persigue. En este caso la Imágen es la base de las causales legales que hacen irregistrable el producto o servicio de que se trate y, por último, en una clasificación que pretende ser universalista, se ha denominado "**otros**" a aquella que comprende la combinación de las anteriores o atiende a criterios especiales como lo son causas de orden público o bien las facultades discrecionales de la autoridad para restringirlo o para negarlo, entre otras.

A reserva de la imprecisión que pudiera conllevar el ensayo, la clasificación mencionada es la siguiente:

**POR DENOMINACIÓN.** Contiene las fracciones:

- I.- que impide el registro marcarlo sobre aquellas denominaciones que no sean suficientes para encuadrar en el concepto de marca que la misma ley determinó.
- II.- Hace imposible la reserva en favor de persona alguna, sobre la base de tratarse de nombres propios o técnicos de los procedimientos relativos a los productos o servicios de que se intente su registro.
- V.- El concepto -descriptividad-, entendido como el hecho de que la denominación contuviera en sí misma elementos que definan el contenido cualidades o características

del producto o servicio, que pudiera inducir a error al consumidor era y es impedimento para acceder al registro de marca alguna.

VI.- La ley de referencia impedía el registro sobre elementos tales como números, colores o letras en forma aislada, no combinados, toda vez que los mismos en términos generales son del dominio público.

XII.- Títulos de obras literarias. En virtud de que el hecho de ocupar sin autorización de los propietarios elementos derivados de la creatividad de terceros, hace que en ocasiones se desacredite el producto intelectual al comercializarse o favorecer a determinado tipo de artículos o bien se invadieran con ello esferas de intereses legales ajenos.

XIII.- Las referentes a lenguas vivas extranjeras en una forma tal que se mostrasen como si se tratase de productos importados, siempre que el solicitante lo quisiera atribuir a productos que solamente se producen en el país o en países de habla hispana.

XIV.- Las denominaciones geográficas, con lo cual se procuraba impedir que, al amparo de citar directa o indirectamente algún sitio, pudiera sugerirse al consumidor el hecho de que tal era el de la procedencia del artículo. Sin embargo se abre una excepción a dicho artículo que lo constituye el que, en caso de sitios de orden particular si era posible el registro de la marca, previo consentimiento del propietario del sitio.

XV.- Resultaba impedimento para la concesión del uso y explotación de marca el requerirlo respecto de mapas que, de alguna manera explicitaran subrepticamente el hecho de que el artículo o servicio que se amparara con dicha marca tenía nexo o relación con el lugar presentado en el mismo, lo cual si constituía una excepción a dicho concepto de negativa, pues cuando el producto o servicio correspondiente si fueran originarios del lugar sí podía emplarse como elemento de reserva.

**POR FIGURA:**

En relación a las fracciones siguientes:

III.- Que hacía imposible el registro de figuras consideradas del dominio público o de uso común, recordemos que en esta ley, la protección marcaría se extiende al registro de figuras como los son empaques y envases que contuvieran el producto.

IV.- Las formas naturales adquiridas por determinado tipo de productos, que finalmente se convertirían del dominio público, resultaban, según la ley de referencia irregistrables.

#### **POR DISEÑO:**

La fracción VII del artículo en cita determinaba la posibilidad de conceder registro a aquellas marcas relativas a reproducciones de banderas y emblemas oficiales así como de siglas y elementos distintivos de organizaciones reconocidas. En este punto lo relevante es la intención del legislador, no sólo de proteger la esfera de los derechos de terceros, sino que también en este punto el Estado protege las propias y aun las de organizaciones oficiales reconocidas.

VIII.- Al igual que la fracción anterior, la protección del presente artículo se refiere a elementos distintivos o usuales del Estado, exceptuando al igual que en algunos otros casos la concesión en caso de contar con previa autorización.

IX.- Queda igualmente impedida de constituirse en marca registrada toda imitación de monedas o billetes, o cualquiera otro medio de pago reconocido por el Estado.

X.- Al igual que las tres fracciones antes citadas, es de mencionarse que, entre las limitantes a los diseños se encuentran las condecoraciones oficiales, lo cual es perfectamente entendible desde el punto de vista de que no es compatible un artículo que se otorga como un estímulo o reconocimiento a personas destacadas por el Gobierno y aquellos bienes susceptibles de apropiación en razón de un acto de comercio.

XI.- El derecho a la individualidad y a los atributos de la personalidad que el derecho Civil ampliamente trata, son también materia del presente artículo, toda vez que en el mismo se protege con meridiana claridad el derecho a ellos, esto es: se impide como

elemento constitutivo de una marca el uso de imagen corporal de personas, de nombres, firmas etc. sin contar con la autorización de las mismas o de quien sea su causahabiente.

XVI.- Todo elemento visual o ideológico, esto es: denominaciones, signos y figuras que, en términos generales tiendan a engañar al público. Esta disposición lleva aparejada una dualidad respecto de su interpretación y aplicabilidad, puesto que, por una parte se reconoce su sentido de resguardar el principio de legalidad sobre la concesión de marcas que pudieran ser engañosas y generar error en el usuario o consumidor. Sin embargo, por otra parte resulta hasta cierto grado cuestionante, desde el punto de vista de su aplicabilidad práctica, toda vez que no determina el concepto de engaño sobre el cual la autoridad debería emitir su resolución administrativa; revistiendo de una casi omnipotente facultad a la misma para denegar marcas sobre la base de la inducción al error.

XVII.- las denominaciones o signos que, por disposición oficial, no sean susceptibles de utilizarse por razones de interés público. Es claro el precepto en tanto que intenta salvaguardar los derechos comunitarios y declarados como irrenunciables o imprescriptibles por la ley.

XVIII.- De igual forma que en la fracción anterior, la ley prescribe la posibilidad de determinar en que momento se vulneran intereses generales, tales como la moral y el derecho. Sobre este particular es claro que el tema de moralidad ha sido ampliamente tratado por la doctrina y nos resta señalar que el artículo representa la posibilidad de impedir la marca solicitada, so pretexto de una calificación y apreciación subjetiva de parte del funcionario encargado de efectuar el examen correspondiente y que, en un momento determinado, pudiera convertirse en un elemento dañino para la creatividad, y el desarrollo de prácticas comerciales que, en un lugar y medio determinados, no significaren mala fe. En cuanto al segundo elemento, no es relevante, dado que en el

caso de invocarse como impedimento la transgresión a algún ordenamiento vigente, simplemente debería de fundarse y motivarse para acreditarlo.

Tanto las fracciones XXI y XXII del artículo que nos ocupa se refieren a los conceptos de identidad y semejanza de marcas que se encontraran vigentes y de las que se solicitare un nuevo registro. El comentario muy en particular que se puede hacer a este precepto es el hecho de que, tal como quedó apuntado anteriormente, los autores del cuerpo legal se excedieron en su función al tratar de hacer obvio lo obvio, puesto que en estricto sentido y empleando el mínimo de sentido común, no era necesario elaborar apartados específicos para indicar que una marca registrada vigente excluye el otorgamiento de otra del mismo tipo y condiciones.

XXIII.- En realidad la fracción que comentamos en este punto reviste especial curiosidad, dado que la misma enlaza dos instituciones del derecho de la Propiedad Industrial que son la marca y el nombre comercial, para constituir una causal de no registrabilidad en el caso de ser solicitada una, existiendo otra y para ser aplicada a los mismos o semejantes productos o servicios.

Independientemente del prolongado contenido del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, el artículo 92 estableció un caso de excepción para el otorgamiento de la Marca. En efecto, con base en las atribuciones discrecionales de la autoridad para conceder el uso de la marca se concede a la autoridad la facultad de denegar la el derecho al uso y exclusividad de la marca, cuando se considere que una marca solicitada por persona alguna que no sea el titular de la marca registrada, solicite se le conceda otra que resulte ser aplicable a artículos similares que pudieren generar en el consumidor confusión. Ello constituye también un motivo de irregistrabilidad que se condicionó al agotamiento del procedimiento administrativo contemplado por el mismo cuerpo legal que se refiere a la denominada -cita de anterioridades-, que, a diferencia de la ley de 1928 ya no requiere de la intervención del propietario de la marca que pudiera resultar afectada, sino únicamente se debe desacreditar el dicho de la

autoridad, ya sea mediante la modificación de la marca o bien con argumentación suficiente para demostrar buena fe, y ausencia de intención respecto de la invasión de derechos de tercero.

En adición a lo anterior, encontramos que esta ley también cuenta en su artículo 100 con la posibilidad de negar el derecho al uso y exclusividad de la marca por virtud de faltar algún elemento de forma en el trámite correspondiente. Al efecto, es preciso indicar que la no registrabilidad de la marca deviniese en resultados de forma, estos podían ser reparables mediante la reposición del procedimiento administrativo.

En realidad lo interesante del precepto es, básicamente la interpretación a contrario sensu de que, en caso de no satisfacer los requisitos detallados en el mismo, el trámite de registro de una marca no podrá continuar sino hasta haber cubierto tales extremos. El artículo 102 de la Ley de Invenciones y Marcas, actualmente derogada, contenía una excepción al principio de registrabilidad que es el equivalente a la figura de la plus-petit, tomando como base que el numeral en ella en forma restrictiva determinó que únicamente serían susceptibles de obtener registro los elementos que estuvieran contenidos en las etiquetas muestra, excluyendo todos aquellos elementos que no hubieren sido incluidos en la misma.

Recordemos que el sistema anterior de solicitud de registro exigía la presentación de un documento denominado de -reservas- por medio del cual el interesado debía anotar en detalle que elementos de la marca sometida a registro integrarían su derecho de exclusividad. Con base en lo anterior la autoridad determinaba si los elementos per-se o en conjunto actualizaban alguna de las hipótesis normativas de impedimento contenidas en la ley y de no ser así se expedía el correspondiente registro y el título derivado.

El presente artículo lleva implícita además de la anterior situación de resguardo una segunda para evitar que, el particular, con intención de sorprender la buena fe de las autoridades pudiere presentar a registro alguna marca cuyos elementos fueran

posteriormente descompuestos y lograr el uso de dos o más marcas al amparo de un sólo registro, induciendo a error al consumidor.

En el ámbito procedimental, también es oportuno señalar que esta ley estableció expresamente la forma en la que el solicitante podía destruir los efectos de una cita de anterioridades para casos en los que la marca pudiera resultar semejante a juicio de la autoridad, ello mediante la modificación de la solicitud de manera tal que, una vez replanteada la petición administrativa, pudiera someterse a un nuevo examen de novedad del cual no debería resultar nuevamente citada otra anterioridad, pues el mismo artículo determina la sanción que es la no registrabilidad. Otra vía contemplada en el ordenamiento es justamente la referente a la posibilidad de que, mediante una exposición y argumentación suficiente, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial quedara convencida de la no afectabilidad marcaria y diera continuidad al trámite.

Una novedad resulta el artículo 108 de esta ley debido a que en él se aprecia claramente una figura poco usual en la concesión del derecho al uso y exclusividad de la marca, toda vez que, como hemos venido comentando anteriormente, las dos vertientes principales de la negativa del registro la constituye la falta de elementos para satisfacer el examen administrativo y la segunda, el hecho de que ante la cita de anterioridades no destruidas por las formas previstas en la ley, se configura la negativa correspondiente.

Ahora bien, el artículo en comento resulta particularmente especial, toda vez que abre una tercera forma de impedimento al otorgamiento de la marca. El artículo 108 prevé la figura de la no registrabilidad del otorgamiento del derecho al uso y exclusividad de una marca en virtud de existir controversia pendiente de resolver, o sea la no registrabilidad condicionada a factores externos, debida a la existencia de situaciones de orden procesal, que impiden a la autoridad el determinar en un primer momento el conferimiento del derecho marcario o su negativa. El efecto que en este tercer caso se

genera es la suspensión del procedimiento administrativo hasta sobrevenir la resolución definitiva.

Por último, dentro de las causas que pudieren generar el no registro de una marca, debemos mencionar aquella que se encuentra en el último párrafo del artículo 113 de la Ley de Inveniones y Marcas que atiende justamente a la marca preregistrada en el extranjero y que en la legislación que nos ocupa mereció tratamiento del beneficio de reconocimiento del registro retrotraído a la fecha legal, siempre que se hubiere solicitado en el país de origen antes de seis meses, atendiendo a los términos del Tratado de París, vigente en México.

El artículo menciona que, en el caso de que el interesado adicionare productos que en la solicitud original no estuvieren comprendidos la autoridad deberá negar protección sobre tales, configurándose entonces la negativa parcial del registro.

El efecto de esta regulación marcaría extendió su aplicabilidad hasta el año 1991 en que en el umbral de introducir al país en una política de apertura comercial mediante la celebración de un tratado trilateral de comercio internacional, sin barreras arancelarias el cual demandaba de una serie de modificaciones a la legislación, con miras a flexibilizarla y hacerla adaptable a las perspectivas futuras.

#### ***1.1.9.-Ley para el Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, de 1991.***

Ha sido el producto de una serie de experiencias de siglos pasados que, aunada a las propuestas vanguardistas de globalización y apertura que en nuestros días se viven, la promulgación de esta nueva ley, la cual, al igual seguramente que sus antecesoras han sido severamente juzgadas por ser, indudablemente como producto humano, perfectibles.

En el desarrollo del presente trabajo, en capítulo aparte, analizaremos la forma en la que se regula, en el momento que esto se escribe, la concesión de las marcas, sus

ventajas y desventajas. Hoy por hoy, queda esperar los resultados de su aplicabilidad para poder establecer un juicio de valor y no caer en un juego de inútiles especulaciones. Baste mencionar que, a la fecha de cierre del presente trabajo ha aparecido en el Diario Oficial de la Federación la primera reforma legislativa que sufre el cuerpo legal de referencia, se intenta con ello aparejar a los cuerpos legales norteamericano y canadiense la legislación marcarta nacional y con ello iniciar el proceso de homologación de leyes de propiedad industrial para los tres países hasta ahora afiliados al Tratado Norteamericano de Libre Comercio, incluyéndose la incorporación al ámbito de las autoridades marcartas el Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial, cuya operación y resultados son, por el momento una expectativa aun.

## CAPITULO 2

### "IMPEDIMENTOS LEGALES DE NO REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS".

**Análisis monográfico de los Principios rectores de la Marca, funciones de la misma y los diversos impedimentos legales para su concesión y uso exclusivo.**

- 2.1. Características de la Marca.
- 2.1.1. Funciones de la Marca.
- 2.1.2. Principios de la Marca.
- 2.2. Tipos de Impedimento Marcario.
- 2.2.1. Impedimentos de Forma.
- 2.2.2. Impedimentos de Fondo.
- 2.2.2.1. No registrabilidad según la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial
- 2.2.3. Otros impedimentos.
- 2.2.3.1. Impedimentos derivados de los Tratados Internacionales

## Capítulo 2

### **IMPEDIMENTOS LEGALES DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS.**

#### Contenido:

**Breve análisis monográfico de los Principios rectores de la Marca, Funciones de la misma y los diversos impedimentos legales para su concesión y uso exclusivo.**

=====

#### **2.1.-CARACTERISTICAS DE LA MARCA.**

Ha quedado claro a través del tiempo, mediante el estudio e intervención en el campo del derecho de la Propiedad Industrial, tanto por parte de investigadores como de estudiosos de la materia que, la justificación de la existencia de la marca, debe atender precisamente a la satisfacción de una necesidad. Necesidad que, en el caso concreto de la marca, se orienta a la seguridad jurídica, al equilibrio de los factores de la economía, a la libre concurrencia de mercado etc. Esto es que, partiendo del requerimiento de un sector o el grueso de los segmentos de la población la figura jurídica de la marca cobra validez.

Al respecto la trayectoria histórica de la marca, como figura jurídica que es materia de capítulo por separado, encontramos con gran amplitud la panorámica, de la existencia de esa demanda popular sustentada en la necesidad de contar con elementos legales de garantía que, dentro del comercio de bienes y servicios permitan identificar plenamente y sin error aquellos que son deseados por el consumidor.

### 2.1.1 FUNCIONES DE LA MARCA.

Al asomarnos sucintamente a las funciones de la marca identificamos cinco que a juicio de Martín Achard (8) son: **Función de Distinción** referido específicamente a la categoría que debe tener la marca para precisar de entre otros productos de su misma especie a aquél que la ostenta; **Función de Protección**, que es el vínculo que se crea entre el titular de la marca y la tutela jurídica que la ley le otorga para oponerla ante terceros, evitando con ello una invasión de derechos patrimoniales por uso indiscriminado o deformación de la misma, con la finalidad de preservar de engaño al público que consume y confiriéndole una serie de prerrogativas de ejercicio de acciones administrativas y judiciales; **Función de Indicación de Procedencia**, que no es otra cosa que permitir al sujeto pasivo de la marca: o sea al consumidor de bienes y servicios, el poder determinar quien es el fabricante, intermediario autorizado o prestador del servicio de quien proviene la marca, con el ánimo de garantizarse la autenticidad de los mismos; su legítimo procedimiento de elaboración o las cualidades que hacen que el consumidor acuda a requerir su provisión recurrentemente y, por parte del sujeto activo de la marca, sea fabricante, comerciante, intermediario autorizado o prestador de servicios acreditarse públicamente como generador de dichos bienes. Asimismo identifica el autor en cita la denominada: **función de Garantía de Calidad**, también llamada función social que atiende a la congruencia que existe entre el producto que se ofrece y el producto que se busca, cuyo elemento vincular es la veracidad, pues si el producto, llámese bien o servicio que le es ofrecido al consumidor no es el deseado por sus cualidades intrínsecas, puede inducirse al error, en tanto que, al existir la **marca** que lo

8) MARTÍN ACHARD. Citado por Bunge Medina. Ob. cit. pag. 172

denota, se cumple una función de unir la necesidad con el satisfactor que, en estricto sentido llega a justificar el porqué se denomina a ésta como función social: toda vez que el hecho de asegurar al público consumidor la real identidad de los productos o servicios que requiere, conlleva en sí misma la función preventiva del derecho y, por último, **Función de Propaganda** que en el mundo de la mercadotecnia actual se ha dado en denominar la posibilidad de **-posicionar-** un producto en el mercado. Esto es, de presentarlo por los diversos medios de comunicación masiva que se tienen al alcance del propietario de la marca, para exaltar públicamente sus cualidades y motivar a que el público relacione el signo distintivo con el producto que representa, empleando para ello la individualidad de la marca para permitir que se asocie la imagen, el efecto fonético o el factor ideológico con un bien o servicio que se encuentra en el mercado. Si bien, por tratarse de una clasificación de las funciones de la marca elaborada cuando aun el concepto de **-servicio-no** estaba totalmente asimilado al ámbito marcado, lo hemos considerado como válido y adaptable al servicio y sirve para ilustrarnos sobre las funciones de la marca y para redondear la idea del porqué de la importancia de la marca en el mundo del derecho.

### **2.1.2.- Principios de la Marca.**

Así como ha quedado sucintamente analizado el aspecto de las funciones que cumple la marca, debemos ahora pasar al ámbito de los llamados **-Principios Directores de la Marca-** que, a diferencia de los primeros que son la connotación del porqué de la marca, los segundos representan el cómo para transformar un simple signo común en una marca investida de las atribuciones que la ley le confiere y, siguiendo a Rodríguez y Rodríguez, (9) identificamos

9) RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa. México 1981. pag. 417.

esencialmente tres, que son: **el de Orden Público**, cuyo fin es el de mantener el orden jurídico mediante la creación y aplicación de normas que preserven el proceso de comercialización bajo reglas específicas de identidad de los productos y, el de la **Protección del Público** cuya finalidad es, mantener al consumidor proveído de los bienes y servicios que demanda y no de otros, aun cuándo sean similares o idénticos. Por último el de la **Protección del Titular** referido esencialmente a preservar los bienes jurídicamente tutelados a fin de que el propietario de la marca ejercite cuantas acciones sean necesarias para defender la integridad, el mal uso o la usurpación de su signo distintivo.

Tomando como punto de partida de nuestra investigación y trabajo de análisis el concepto marca, en el sentido en que ha sido definida por innumerables tratadistas, hemos asumido como mera referencia la emitida por el doctrinario César Sepúlveda (10), que nos indica que la marca "es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de los otros.

Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos que se usan o los servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan." Sin embargo podríamos también resumir que por sus cualidades, la marca es: -el recurso distintivo perceptible por los sentidos por el cual, bajo el principio de la discriminación, un producto sea bien o servicio puede ser elegido de entre otros similares, en tanto que sus características intrínsecas satisfagan una necesidad-.

10) SEPULVEDA, César. Op. cit. p. 113.

La marca adquiere una relevancia especial dentro del mundo jurídico por las características que la misma legislación le confiere.

Ha sido ampliamente estudiado el perfil y naturaleza jurídica de la figura técnica denominada **marca**, siendo atribuibles a la misma los siguientes principios marcarios: **La Distintividad; la Especialización; la Novedad; la Licitud y la Veracidad.**

Es a partir de ellos que puede llegarse a considerar un signo distintivo como marca y, *a contrario sensu*, no pueden ser marca aquellos signos que carezcan, en principio de estas características.

**PRINCIPIO DE DISTINTIVIDAD.** En términos generales podemos definir este principio como la característica connotativa de un recurso sensorial, ya sea visual, auditivo o ideológico que **individualiza, singulariza y especializa** al producto en que se aplique para identificarlo de otros de su misma especie o tipo. Para hablar de distintividad será preciso remitirnos a los términos originalidad y singularidad, elementos que le otorgan a un signo la característica de ser diferente en lo general y en lo particular dentro de un universo que es, el ámbito comercial, industrial, o de los servicios, con miras a evitar la confusión en la elección del producto o del servicio.

**PRINCIPIO DE ESPECIALIZACION.** Este principio atiende a diversos ángulos de apreciación de los cuales tomaremos únicamente los que nos parecen más ilustrativos: En referencia a los elementos constitutivos de la marca, se considera que la misma debe estar integrada con elementos obtenidos de la combinación de agentes diversos que existan en el mundo de lo material o lo abstracto, pero que no sean de tal manera amplios o genéricos que puedan denotar el uso global de uno sólo de aquellos. Esto es: la especialización

derivada de los elementos constitutivos de la marca impele al registrante a buscar en el mundo de lo material y lo abstracto elementos tales que no impliquen la reserva de uso de aquellos que todos pueden emplear, tal es el caso de colores, divisas geométricas, números aislados simples, etc.

Por otra parte, existe otro criterio de especialización que es el referente al tipo de producto para el que se desea la reserva de uso de la marca y su aplicación, puesto que es únicamente susceptible de ser reservada una marca para aquellos productos que efectivamente se elaboren o provean en el comercio y la industria, de tal manera que, la especialización se refiere al género del producto al que será aplicada la marca. Al respecto el tratadista Mauricio Jalife Daher (11) expresa "El derecho exclusivo de una marca, que se obtiene mediante su registro, es un derecho que debe entenderse limitado al grupo o familia de productos o de servicios para los que fue registrada. Una interpretación en contrario, es decir, en el sentido de que, al registrar una marca quedase amparado todo el universo de productos o servicios existentes, en favor de su titular provocaría, en el corto plazo, que el registro se saturara de marcas ociosas que impedirían el registro de otras marcas coincidentes pero empleadas a productos o servicios diferentes a los realmente distinguidos por la marca inicialmente registrada".

Al respecto la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial en vigor desde 1991, establece en su artículo 88 que:

**"Se entiende por marca a**

11) JALIFE DAHER, Mauricio. "Aspectos Legales de las Marcas en México". Ed. Sista, México 1982. .p.5

todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

lo anterior quiere decir que el Principio de Especialización tiende a permitir al consumidor protegerse de imitación o duplicación del producto, en virtud de que entre una marca y otra relativa a productos similares no debe existir otra igual o parecida en grado tal que pueda generar confusión en el consumidor. He aquí que la distintividad y la especialización se conjugan. En la actualidad la práctica marcaría ha generado un subtipo de protección que está directamente vinculado al principio de Especialización de la marca y que lo conforman los denominados registros base y registros de defensa, (12) cuyo propósito es el ampliar la protección de los productos y servicios de diferentes clases pero que entre si contienen rasgos de similitud, para lo cual el registrante acude al registro de su producto o servicio dentro de la clase básica de su interés según la clasificación vigente y, al mismo tiempo o posteriormente genera un registro de la marca en aquellas clases que tienen relación con su producto o servicio, ampliando con ello su radio de exclusividad a tantos campos de la industria, del comercio, etc. como convenga a sus intereses.

**PRINCIPIO DE NOVEDAD.** Este principio queda enmarcado dentro del concepto **-nuevo-** cuya acepción en el Derecho Marcario no es precisamente la que el término de uso común contiene, que es: "Recién hecho o fabricado. Recién llegado a un país o lugar. Novicio, novato, principiante." (13) puesto que se refiere básicamente a la aparición de una marca dentro del universo de ellas

12) JALIFE DAHER, Mauricio. op. cit. p.71.

13) RALUY POUDEVIDA, Antonio. Diccionario de la Lengua Española, Editorial Porrúa, México D.F. Décimo quinta edición. 1991 p.p.560

que debe ser de tal manera original, diferente a lo anterior, que no sea igual o parecida a las que ya existen registradas, usualmente llamadas en el medio marcario **-anterioridades-**. Sin embargo, el tratamiento que de la novedad se ha desarrollado se orienta básicamente a aquellos productos o servicios cuya denominación o figura ya era conocida o registrada dentro de la clasificación a la que pretende incorporarse. Esto no quiere decir que represente impedimento marcario, por el hecho de que, existiere una marca igual o similar concedida para otra clase de bienes que los que se pretenda amparar con ella, *a contrario sensu*, si resultaría motivo de irregistrabilidad, el caso de que apareciera una marca similar o igual referida a los mismos bienes o servicios, según lo previene el artículo 112 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

La novedad, para el efecto de la protección al público consumidor se refiere básicamente a que, en tratándose de marcas que se aplican a productos o servicios sean de tal manera diferentes a las conocidas, originales y fuera del conocimiento ordinario, que permitan la libre concurrencia de la competencia de productos o servicios con base en la calidad de los mismos y su prestigio sin menar por motivo de equívocos deliberados la posibilidad de desplazamiento comercial de los bienes que amparan. Al efecto, el artículo 91 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial señala con precisión que, las marcas registradas con anterioridad no pueden ser susceptibles de otro registro.

**PRINCIPIO DE LICITUD** El contenido de la licitud para la concesión de un registro de marca está condicionado a que la denominación o figura no contravenga disposiciones legales prohibitivas que determinan con precisión aquellos supuestos en los que una marca está prohibida para ser concedida al particular para su uso y explotación. Situación curiosa se presenta en la Ley de

Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en la cual no existe actualmente disposición expresa respecto de la moral y las buenas costumbres, como en anteriores cuerpos legislativos reguladores de la materia, sin embargo dentro del contexto general de la actual ley, se desprende la licitud como elemento persistente para la obtención de un registro marcario. Dado que, en una interpretación genérica del artículo 89 y 90 de la preclada ley, todos y cada uno de los supuestos normativos son, por antonomasia generadores de este principio de respeto a la norma y a los usos y costumbres de la comunidad a la que se aplica.

**PRINCIPIO DE VERACIDAD:** Una vez analizados los elementos intrínsecos de la marca para considerarla viable de registro, nos encontramos con un último principio que si bien, resulta en la práctica difícil de comprobar, debe ser considerado, puesto que el tolerar la presencia en el comercio de bienes que se amparan en una marca que induce al error señalando falsos atributos y cualidades al producto o servicio que amparan, obviamente provoca engaño.

## **2.2.- TIPOS DE IMPEDIMENTO MARCARIO.**

Podemos identificar que los impedimentos marcarios se dividen especialmente en dos grandes rubros a según el proceso administrativo de registro de la marca y son: Impedimentos de forma e Impedimentos de fondo.

### **2.2.1.- IMPEDIMENTOS DE FORMA.**

El impedimento de forma se refiere a la ausencia de un elemento administrativo que puede ser por carencia parcial o total de requisitos de procedibilidad de la

solicitud del registro de la marca. Este impedimento generalmente se configura durante el exámen de forma a cargo de personal de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y, en términos generales impedirá que se dé curso al trámite de exámen de novedad. Sin embargo existen casos en los que, ante la fallibilidad del elemento humano al realizar el análisis documental de la solicitud correspondiente, puede suceder que hubiere progresado la gestión para el otorgamiento del registro o inclusive, haberse entregado el título mismo, en estos casos ya no se está ante una simple figura de no registrabilidad, sino que aparece la posibilidad de la nulidad del registro, que no es materia del presente trabajo. Invocando el afectado, desde luego, este error.

Las causales más frecuentes de impedimentos de registro por la falta de forma son las siguientes:

**-En cuanto a la personalidad del solicitante.** Errores en los poderes, falta de elementos exigidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, falta de firma autógrafa; o bien la ausencia de alguno de los requisitos subjetivos a los que se refiere el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, esto es, que no lo solicite un industrial, un comerciante o un prestador de servicios.

**"Artículo 87. 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."**

**-En cuanto a la irregular presentación de la solicitud.** Falta de etiquetas o signos distintivos, clases irregularmente señaladas, carencia de fecha primer

uso de la marca, falsa o errónea indicación del giro preponderante del solicitante, falta de domicilio para oír y recibir notificaciones, falta de ejemplares gráficos de la marca, etc. Tal y como lo prevé el artículo 113 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

**-En cuanto al manejo de la marca.** Falta de convenio de operación y uso del signo distintivo entre los propietarios, en el caso de marca colectiva, en donde se finquen las bases del uso compartido de la marca entre sus propietarios. Artículo 116 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

**-La ausencia o irregularidades en el cumplimiento de obligaciones accesorias.** Falta de comprobante de pago de derechos fiscales o pago incorrecto de derechos fiscales, en los términos descritos por el artículo 114 de la Ley de la materia.

Es necesario acotar que, en estos casos, se configura una **no registrabilidad relativa** o sea que es posible subsanar la omisión o las irregularidades mediante correcciones o reposición del procedimiento y una vez eliminada la falla el trámite podrá ingresar a las etapas posteriores de verificación y calificación sobre la idoneidad de la concesión del derecho marcario y, de ser factible, concluirlo con la correspondiente orden de inscripción y otorgamiento del título respectivo. Asimismo, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial determina el impedimento de registrar una marca cuando ha transcurrido el plazo que señalan los tratados internacionales para la protección respecto de un registro de origen extranjero o bien, después de seis meses de haberlo realizado en otros países.

Este impedimento se refiere únicamente a la declaración de prioridad que se reglamenta en el artículo 118 de la precitada ley.

### **2.2.2.- IMPEDIMENTOS DE FONDO.**

El impedimento de fondo conlleva el estudio por parte de la autoridad calificadora de la solicitud de una marca de aquellos factores extrínsecos o intrínsecos de los signos distintivos que pretenden configurar una marca. La forma en la que puede devenir un impedimento resulta ser variable y su resultado puede ser la **no registrabilidad** definitiva o la no registrabilidad suspensiva con sujeción al procedimiento administrativo de desestimación del impedimento para, eventualmente lograr el registro marcario.

En relación con el artículo 88 de la Ley de la Materia en vigor, se establece cual es la característica esencial para que un elemento sea considerado como marca:

**Artículo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.**

Los rasgos esenciales a juicio de nuestra legislación son primordialmente la existencia de **un signo visible**, o sea de algo que:

- 1- Sea perceptible por medio del sentido de la vista, que pueda ser leído, hablado u oído.
- 2-Distinga productos o servicios de otros, o sea que sirva para diferenciar bienes, genericamente hablando.
- 3-Que singularice productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, esto es, que los bienes materiales o intangibles a los que se aplique o asocie deberán estar en el comercio.

A contrario sensu, podemos extraer de la definición de marca que nos proporciona la ley, que **no** pueden aspirar a ser consideradas como marcas:

I- Aquellos elementos que carezcan de la conotación de ser visibles, o sea que no pueden obtener registro marcario aquellos elementos que estando en el mundo de lo material sean invisibles o no perceptibles por el sentido de la vista, como por ejemplo sonidos que no puedan ser leídos, ni reproducidos por el habla, ni escritos.

II- Tampoco alcanzarán la categoría de marca aquellos otros elementos materiales que no sean susceptibles de ser considerados como representativos de productos o servicios

III- Que los bienes a los que se aplique no entren al juego de la oferta y la demanda o se empleen con fines ajenos al de la especulación comercial.

Cualquier elemento del mundo de los objetos reales, debe tener las características antes anotadas, de lo contrario está imposibilitado de ser considerado como marca en el mundo del derecho y por consecuencia no existe la posibilidad de obtenerse un registro de ese tipo, según nuestra legislación actual.

Por otra parte el artículo 89 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial determina, siguiendo el sistema mixto de registrabilidad cuales son los productos o servicios que SI pueden ser considerados como objetos de registro marcario:

**Artículo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:**

**I Las denominaciones y figuras visuales, 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;**

**II Las formas tridimensionales.**

**III Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden**

**comprendidos en el artículo siguiente, y**

**IV El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.**

Este artículo habla de las cuatro grandes vertientes de aplicabilidad y concesión del registro marcario:

- Las denominaciones y figuras;
- Las formas tridimensionales;
- Los nombres, denominaciones y razones sociales y comerciales;
- Los nombres de personas.

En lo que toca al tratamiento que la ley brinda a las denominaciones es de destacarse que cualquier tipo de palabra que no se encuentre dentro de los supuestos de restricción que contempla la misma legislación pueden alcanzar la calidad de marca. Igualmente debe subrayarse que si bien, la misma ley contiene una serie de factores descriptivos para determinar qué es una marca, los cuales han quedado anteriormente indicados en el análisis del artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, quede claro que fuera de las restricciones a que hace alusión dicha norma, si son registrables como marcas algunas denominaciones que, aun cuando no estén integradas a vocablos, lenguas o dialectos, se estructuren de tal forma que, con ellos se distinga a productos o servicios determinados. La lingüística moderna ha denominado a esas palabras como términos =constructos= y de alguna forma en el uso del medio marcario se han conocido como denominaciones de fantasía, pues son producto de la imaginación y las más de las veces sin un significado específico. Asimismo encontramos que, según la ley, no existe de hecho limitación actual al uso de palabras de vocablos que no sean del idioma

oficial de México. De igual forma no es impedimento para el registro de la marca el empleo de iniciales o siglas simples o compuestas.

En cuanto a los signos visibles que no son denominaciones, esto es, que no emplean en su constitución letras o ideogramas que signifiquen voces, o sea simples signos, también se pueden transforrnar en marca siempre y cuando los mismos cumplan los principios y funciones básicos de estas que hemos anteriormente anotado y que no inclidan en las prohibiciones y limitantes de la propia ley.

Las formas tridimensionales han sido incluidas ya en nuestra legislación marcaría y ello representa una innovación en la normatividad de la materia.

Probablemente debido a la incipiente existencia de este tipo de registros, aun no se cuenta con suficientes elementos y antecedentes para conocer por la experiencia las posibles causas prácticas de impedimentos legales en este rubro, es por ello que nos limitaremos al texto legal para extraer de él las causales y factores de no registrabilidad de las formas tridimensionales, esto es, las denominadas figuras o formas de bulto, que puedan ser o no constitutivas de envases o empaques de productos determinados o enseña de la prestación de servicios.

En efecto, la ley marcaría vigente establece que la forma tridimensional debe, además de contener las características generales de toda marca (Artículo 88 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial), no ser cambiante. Esto quiere decir que las formas tridimensionales deberán ser estáticas, sin movimiento alguno ni cambio, o sea que su apariencia sea única y además original, esto es, una diversa a la apariencia de las cosas que la naturaleza les impuso o que no sean del dominio público (Artículo 99 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial).

En relación al registro de nombres comerciales y denominaciones o razones sociales no se encuentra mayor obstáculo para su registro que los mismos casos hipotéticos del articulado de la ley en los cuales se determina la no registrabilidad, atendiendo a factores especiales que analizaremos a detalle en otro apartado del presente trabajo. Hoy en día el registro de los nombres comerciales ha adquirido especial importancia, dado que, en lo tocante al rubro de los servicios particularmente, en nuestro país y a la creciente afluencia de negociaciones de capital extranjero que tienen especial interés en conquistar nuevos mercados otorgando concesiones y franquicias a inversionistas nacionales para la apertura de filiales de sus negocios se ha visto incrementada la demanda de marcas y de nombres comerciales de razones y denominaciones sociales, toda vez que es parte de la imagen corporativa que venden conjuntamente con la asistencia técnica a sus franquiciatarios.

Por último en referencia al empleo de nombres propios de personas nos encontramos con la limitante que el mismo inciso del artículo 89 establece y que es la exigencia que el nombre no sea susceptible de confusión con una marca registrada o con un nombre comercial, salvedad que debe referirse como en todos los casos anteriores a la situación particular de la solicitud de registro marcado de no ser para la misma clase o para proteger los mismos artículos, en los mismos ámbitos territoriales.

En relación a la no registrabilidad genérica que dimana del texto de este numeral, debemos mencionar que, a no ser que los impedimentos se encuentren explícitamente señalados en el mismo, su interpretación será a contrario sensu.

Pasemos ahora al análisis de las causales expresas de no registrabilidad de signos o figuras que, siendo distintivas no podrán constituirse como tales:

Comentábamos anteriormente que el sistema de registrabilidad que nuestra ley acoge es el denominado mixto, esto es, aquel que expresa en su texto legislativo cuáles signos sí son susceptibles de ser marca y cuales no lo son. En ese orden de ideas, el artículo anteriormente estudiado es el que refleja el aspecto de los supuestos positivos, en tanto que la que el artículo 90 de la Ley que es materia de nuestro estudio y que en seguida analizaremos se refiere a las situaciones inversas, esto es a las que se expresan bajo la premisa de lo que no puede ser marca.

**Artículo 90. No se registrarán como marca:**

**I Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;**

**II 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;**

**III 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;**

**IV 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. Quedan incluidas en el supuesto anterior las**

palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

V Las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;

VI La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.

VII Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales, no gubernamentales o de cualquiera otra organización reconocida oficialmente así como la designación verbal de los mismos.

VIII 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;

IX 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;

X 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.

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

XII Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

XIII Los títulos de obras intelectuales o artísticas así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

XIV Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.

XV 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.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México,

cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de; país conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos en esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

XVI Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares;

XVII Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a 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 del uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

**2.2.2.1. NO REGISTRABILIDAD SEGUN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Ahora analicemos cada una de las características y rasgos esenciales de no registrabilidad según la ley vigente de la materia. El artículo 90 de la Ley marcaria es claro y contundente cuando expresa: " Artículo 90. No se registrarán como marca...".

Para efectos del presente trabajo se han agrupado por razón de rubros de la siguiente forma:

**Falta de Distintividad**

**Incorporación de elementos de Descriptividad**

**Incorporación de símbolos reservados al uso del Estado**

**Por inducir al error o a la confusión**

**Por provocar afectaciones a los derechos de la personalidad y**

**Por la preexistencia de marcas de hecho o de derecho.**

**Falta de Distintividad.**

En primer término hemos definido el principio y la función de la distntividad de la marca situación que es premisa o requisito -sine qua non- de existencia de ésta, inclusive se expresa por diversos tratadistas como Nava Negrete que le atribuyen la calidad de ser considerada como un Requisito de validez de la marca (14) quien asevera que "La demanda de un producto o servicio es posible mediante la capacidad o fuerza distintiva que tiene la marca.." Esto quiere

14) NAVA NEGRETE, Justo. Op. cit. pag. 168.

dejar, que si un símbolo carece del factor de transformar un producto o servicio en algo especial, propio e inconfundible, se cumple con este elemento. Sin embargo siguiendo al doctrinario Aine (15) podemos afirmar que la distintividad no debe entenderse solamente por el aspecto más o menos original de la escritura, sino todo lo que puede dar a un nombre un carácter especial o un valor particular, todo empleo de una palabra que se distinga del uso vulgar y ordinario que de la misma ya se efectúe.

Tanto la ley como la doctrina son claras en el sentido de señalar cuáles son los criterios que hacen que se diluya de un signo el carácter de distintivo y es, generalmente, cuando se trata de nombres o vocablos de uso común de los productos o servicios que pretendan ampararse con ellos ya que el derecho al uso exclusivo y de explotación de una marca no debe generar situaciones de privilegio para nadie, en lo particular, sino únicamente la posibilidad de una explotación lícita a la cual todo industrial o comerciante tiene derecho dentro de un marco de competencia abierta y leal:

**II. 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;**

Es de destacarse que en el caso de que, el impacto popular de un producto o servicio sea tal que, en el ánimo del segmento consumidor, se adopte la

15) AINE Armengaud, *Traité Pratique des Marques de Fabrique et de Commerce*. Citado por Nava Negrete, Op. cit. pag. 166.

denominación como nombre genérico de los productos que ampara. Esta fracción prevé la posibilidad de que el registro quede sin efecto a fin de que se transforme libremente en una voz del dominio público.

También se precisa como impedimento marcario el hecho de carecer de identidad propia los signos que pretenden registrarse como marca. En la fracción que a continuación se transcribe queda claro que las formas que la naturaleza ha impuesto a determinados productos o bienes en general o aquellos que se refieran a su función industrial no pueden ser considerados para aspirar al registro marcario.

**III 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;**

En la fracción V del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se precisa que no son objeto de registro las letras, colores en forma individual o por separado ni los números u excepción de que estos de presenten combinados, o sea diversas letras en conjunto como pueden ser las iniciales de un nombre, números y letras, colores y números, números y letras combinados con colores etc. Bástenos decir que, para el efecto del presente trabajo que el impedimento deviene en el caso de que alguien pretenda reservar para su uso exclusivo y explotación alguna(s) letra(s), número(s) o color(es) aislados, dado que tal intento devendrá en resolución administrativa del orden de negativa definitiva. Encontramos ligado a esta fracción el texto de la fracción VII del mismo artículo que excepciona de concesión como marca a la

combinación de letras que reproduzca las siglas de organismos internacionales gubernamentales, no gubernamentales o de cualquiera otra organización reconocida oficialmente:

**V Las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;**

#### ***Incorporación de Elementos de Descriptividad.***

El impedimento marcado surge en razón de la inserción dentro del símbolo que aspira a convertirse en marca, de elementos que asocian la idea de calidad, uso, ventajas, propiedades del producto o servicio en detrimento de otras que no lo contienen.

El legislador, al valorar bajo el principio de Derecho Romano que "La Justicia consiste esencialmente de dar a cada quien lo que le corresponde", vela por favorecer al uso de marcas concediendo un radio determinado de acción al titular de éstas, permitiéndole que, en igualdad de circunstancias, todos puedan aportar su esfuerzo transformado en bienes al mercado, en el cual, la decisión sabia del consumidor sabrá seleccionar los satisfactores que más convengan a sus intereses.

El artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece cuáles son los presupuestos en los que puede pensarse que la marca puede estar viciada de factores de descriptividad:

**IV 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. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;**

En el caso de la fracción que se comenta existe la particularidad de que la forma en la que la autoridad podrá emitir su dictamen respecto de la registrabilidad o imposibilidad de conceder el registro de la marca es atendiendo al conjunto de sus elementos. Lo anterior nos lleva a pensar que la ley de la materia permite conjuntar elementos que, en forma aislada, inclusive, pudieran ser irregistrables, pero que, empleados en unión de dos o más pueden ser considerados propios de elevarse a la categoría de marca. Es sumamente importante destacar lo anterior, dado que puede resultar contradictorio y hasta cierto grado paradójico un apartado de este tipo máxime que, la experiencia apunta hacia la idea de que, no en todos los casos, los solicitantes de marcas lo hacen de buena fe y buscan la manera de proveerse de elementos que hagan que su producto se desplace con mayor facilidad, fórmulas que en ocasiones llevan implícito un engaño no sólo a la autoridad concedente del registro, sino al público, quien al final de cuentas es el destinatario del contenido de la marca y del producto o servicio.

Por otra parte, justificado resulta el prohibir el empleo de palabras que resultaren descriptores directos o indirectos de los productos o servicios que pretendan registrarse como marca, así como de las palabras que indiquen la especie, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o su

época de producción, pues como lo hemos dicho con anterioridad, ello propicia una desleal confrontación mercantil entre aquellos comerciantes industriales o prestadores de servicios que pudieran verse en un posición de privilegio frente a sus homólogos que carecen de una protección marcada que proyecte elementos cualitativos y cuantitativos de sus mercaderías.

***Impedimentos por Incorporación de Elementos de Uso Restringido o Exclusivos del Estado.***

Estos elementos de no registrabilidad atienden a la prohibición expresa derivada de la ley y de los Acuerdos Internacionales de respetar (no reproduciendo, imitando o alterando) símbolos oficiales o representativos de instituciones de reconocido prestigio como pudiera ser la Cruz Roja, el Comité Olímpico, etc.

Vemos sin embargo, que la forma en la que se encuentra redactado el artículo nada refiere respecto de extraer elementos de algunos símbolos o instrumentos no registrables, creándose con ello un vacío en cuanto a la posibilidad de que una solicitud de marca que llegue a contener partes de los bienes no susceptibles de registro.

En primer lugar encontraremos que está impedida la autoridad de reconocer como marca, aquél signo visible y distintivo que ostente símbolos oficiales o patrios tales como el Escudo Nacional o la Bandera, tanto del país como de otros, emblemas y elementos de los Escudos que representan a los Estados de la Federación, Municipios y cualesquiera otra división política o equivalente así como de entidades gubernamentales o no gubernamentales, tanto nacionales como extrarrijeras reconocidas oficialmente. Lo anterior, surge con total

independencia de la clase a la que se pretenda aplicar o al tipo de bien que desée ampararse.

**VII Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales gubernamentales, no gubernamentales o de cualquiera otra organización reconocida oficialmente así como la designación verbal de los mismos.**

Siguiendo la tónica de la fracción anterior del mismo numeral encontramos que está restringido el uso de signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado. La conveniencia para el público usuario de los bienes que pudieren ampararse con sellos y signos oficiales de control y garantía, es justamente por cuestiones de equidad y transparencia en el libre juego de la competencia mercantil, en virtud de que una marca que se viera amparada bajo determinado símbolo que denotara una garantía o preferencia oficial, indiscutiblemente proyecta una idea de que el bien así registrado contiene en su constitución elementos de calidad tal que otros que no la denoten, sobresaliendo de los de su misma especie.

Existe sin embargo en el mismo cuerpo legal la excepción a esta regla, o sea la posibilidad de destruir este elemento de impedimento definitivo y es precisamente el que la autoridad competente sea nacional o extranjera emitiere una autorización para el uso del símbolo de que se trate.

**VIII 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;**

Como puede verse, en la fracción del artículo 90 que queda transcrita líneas arriba se encuentra otro supuesto que hace imposible el registro de una marca y es la reproducción y la imitación de instrumentos de pago en general o similares que se emplean para conmemorar eventos o acontecimientos de especial relevancia. Insistimos en que, el legislador ha omitido señalar con cuidado el hecho de la toma de partes aisladas de los diversos documentos o instrumentos a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX del Artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, lo que con una argumentación ciertamente bien sustentada pudiera permitir reservar para el uso exclusivo algún elemento de los que el espíritu de la ley prevé como no registrables.

Los mismos criterios que el ordenamiento en estudio contiene respecto del tratamiento a los signos oficiales es seguido en lo referente a la posible reproducción de condecoraciones y reconocimientos diversos que forman parte de nuestro mosaico nacional de instituciones y entidades privadas reconocidas por el Estado:

**IX 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.**

***Impedimentos por generar Inducción al Error o a la Confusión.***

En términos de Derecho Civil diremos que el error es, como lo afirma Manuel Bejarano Sánchez(16) -un concepto falso de la realidad, es una creencia no conforme con la verdad- es por ello que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial precisa en un afán de evidente prevención, cuales son los casos en los que se denegará un signo distintivo que tienda por el empleo de sus componentes a impedir el que el consumidor de bienes o servicios incurra en una falsa apreciación de la realidad.

Si analizamos con detenimiento todas y cada una de las causales que la legislación marcaría en vigor contiene en relación a los impedimentos que se consideran para no otorgar registro de marca a los signos que encuadran en alguna de ellas, encontraremos, casi sin temor a equivocarnos, que el motivo o fin subyacente en ellos es justamente el evitar error en el destinatario del producto o servicio. Sin embargo, por el momento, analizaremos aquellas fracciones del artículo en comento que se han calificado específicamente como impedimentos por inducir directamente al error.

En términos de facultades de las autoridades para la concesión de un registro de marca, en el capítulo 5 de este trabajo nos referiremos a la naturaleza de las facultades de la autoridad para la determinación de los criterios administrativos que se emplean para emitir una negativa. Por el momento es necesario expresar que no hay, en todo el contenido del presente artículo, un apartado en el cual se aprecie con meridiana claridad la posibilidad de imponer las facultades discrecionales de la autoridad calificadora del registro de marca como lo es en la fracción XIV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección

16) BEJARANO SANCHEZ, Manuel. *Obligaciones Civiles*. Ed. Harbo, S.A. Mexico, 1980. 599 p.p.

de la Propiedad Industrial, ya que permite al censor emitir una resolución administrativa apegada a criterios de mera apreciación

**X 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.**

El origen de esta limitación al registro de lugares físicamente identificados por la Geografía deviene de la legislación de 1928 (ver capítulo 2 de esta misma monografía) y tiene como especial intención, evitar que los productores y prestadores de servicios recurran al uso de nombres de lugares que son comúnmente conocidos por el público consumidor y se apropien de dicha nomenclatura para asociar el producto o servicio con el lugar en el que tradicionalmente se originan, lo cual sería un engaño a todas luces sobre la procedencia de los mismos.

**XI Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar estos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.**

En el presente caso surge la posibilidad de el empleo de nombres de propiedades particulares, siempre que se encuentre adherida a la solicitud la autorización por escrito del propietario del sitio. Es de formularse la siguiente reflexión: En el presente caso existe la posibilidad de que alguna persona con fines ilícitos y al amparo de la redacción de la fracción en cita pudiere alegar

que el lugar de su propiedad resulta ser un homónimo de otro que es ciertamente famoso por la producción de determinado artículo y ello propiciaría una situación definitivamente del orden contencioso que técnicamente analizada pudiera terminar en la concesión de un registro. Este caso surge en virtud de que, a diferencia de lo que la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 establecía, ahora se ha descuidado el requisito de que los lugares privados sean **especiales e inconfundibles**, con lo que se evitaría la posibilidad de que la expectativa de registro dolosamente formulado se transforme en una declaración de derecho lícitamente obtenida.

Queda claro que el nombre de un lugar determinado en el que se fabrican o procesan determinados bienes debe ser considerado como patrimonio común y por ende no es dable a ninguna persona en particular la posibilidad de apropiación de aquél, dado que ello perjudicaría al derecho de terceros en relación con la fama del sitio, en el eventual caso de una deficiencia en la calidad de ese producto o del servicio en particular, o bien, puede llegar a pensarse en un daño a la economía del lugar.

Para el análisis del siguiente apartado del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial hemos de apuntar que es necesario traer a colación el principio de licitud que debe imperar en todo régimen de derecho. Este principio fundamental toma especial relevancia en este punto, pues es un imperativo para la existencia de un signo que pretenda convertirse en marca. Aunque nuestra actual ley no lo mencione explícitamente, la marca no debe contravenir disposiciones de orden público, la moral ni las buenas costumbres. Lo anterior queda claro en la forma en la que se ha redactado la fracción XIV del numeral en cita al determinarse que es impedimento para obtener el registro como marca de cualquier signo visible el que ésta lleve implícita o

explícitamente elementos que denoten la intención de que su destinatario final: el consumidor, sea engañado mediante indicaciones que no correspondan a la real naturaleza, composición o cualidades del producto o servicio, o sea: advertencias falsas.

El artículo mencionado en la fracción en comento proporciona también una especial característica que es la de describir qué debe entenderse por falsas indicaciones, lo cual resulta interesante a la luz de la interpretación jurídica porque determina los parámetros por los que la autoridad debe estudiar la procedibilidad o en su caso el rechazo de la solicitud.

En el capítulo 4 de esta reseña podremos apreciar que el Tratado Unión de París contempla exactamente la misma situación que hemos comentado, ampliando pues su ámbito protector a los países unionistas.

**XIV Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.**

Diversas han sido en el trayecto del presente siglo los pronunciamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho sea mediante ejecutorias, tanto como en la Jurisprudencia Integrada. En el capítulo 5 de esta reseña monográfica analizaremos algunas de las formas en las que el Máximo Tribunal ha resuelto al respecto y en especial de los criterios, tanto administrativos como judiciales que imperan en el medio marcario.

Al igual que hemos invocado en el apartado inmediato anterior el principio de licitud que debe envolver a toda intención de registro de marca con la idea de que la misma sea en efecto un medio de identificación y de seguridad jurídica

de bienes y servicios que eventualmente generarán clientela, señalarán procesos de elaboración de aquellos, identificarán a su creador, mas nunca con la idea de legitimar acciones antiéticas que induzcan al consumidor al fraude, el legislador retoma las bases del concepto =NOTORIAMENTE CONOCIDO= y se refrendan en esta ley al establecerse que, a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrá denegarse un registro de marca en el caso de comprobarse en la fase de -examen de fondo- que la misma no conlleva el elemento de ser original, sino que es igual o similar en grado de confusión a otras que, aun cuando en nuestro medio no sean explotadas, sus titulares en el extranjero trafican con los bienes que las amparan, en un grado tal que se considere que dicha marca es reconocida más allá del territorio de su fabricación y venta, por ello es imposible legalmente hacer que una marca que es casi del dominio común sea llegada a considerarse como tal, en razón de su popularidad y reconocimiento.

Es de destacarse que antes del dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro la legislación de la materia adolecía de elementos específicos para que la autoridad responsable de la calificación marcaría pudiera determinar con precisión que debe entenderse por notoriamente conocida, merced a las reformas de la fecha precitada, se ha insertado en la fracción XV de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial un apartado en el que el legislador vierte los conceptos que determinan la calidad de -notoriamente conocido-. Lo importante de esta reforma es justamente el hecho de que se puntualiza que una marca resultará con impedimento en el caso de ser igual a otra que exista dentro o fuera del territorio nacional y que, el conocimiento que de la marca se tenga, resulte estar ubicado en sectores determinados de público o en círculos comerciales del país. Se agrega a esta situación el hecho de que se requiere además de lo anterior el que el conocimiento que, de la

marca se obtenga sea el resultado de: las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien como consecuencia del conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como resultado de actividades de tipo publicitario.

Aun cuando la intención es loable, pues se refleja el interés por parte del legislador de brindar un espectro de protección marcaría a los titulares de marcas de otras partes del orbe, consideramos que la redacción de la fracción que nos ocupa todavía resulta corta para lograr los efectos deseados. Esto es, que si bien se intenta imprimir un sello de fomento a la originalidad en la adopción de marcas para aplicarse a productos y servicios y evitar así el apoderamiento de ideas ajenas que han sido explotadas exitosamente en otras latitudes, el efecto no es del todo completo, pues el texto de la reforma impone lo que podríamos denominar -candados- al texto de la ley como por ejemplo el hecho de que la declaración de marca notoriamente conocida solamente puede darse previa acreditación de que el signo distintivo es del dominio de un sector, ello deja abierta la posibilidad de que quien de mala fe descubre la existencia de marcas prominentes de incipiente vida o de limitado ámbito puede definitivamente solicitar el registro de la marca en el país, so pretexto de que no existe el monto de consumidores o de público suficiente para considerar -sector- a los conocedores de la marca y mucho menos el que dicho conocimiento obedezca a relaciones comerciales o promoción, lo que implica reitero, la posibilidad de mantener vigente el concepto de plagio de marcas.

**XV 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.**

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de; país conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos en esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

***Impedimento derivado de la provocación de afectaciones a los derechos de la personalidad o del derecho de autor.***

La Fracción XII del artículo en comento determina como causal de irregistrabilidad de signos que pretenden constituirse en marca aquellos que se refieren a la invasión de derechos de la personalidad que se encuentran debidamente tutelados en el Derecho Civil como lo son: el derecho a la propia imagen, al nombre a la firma, etc. La legislación actual los recoge y determina que es importante la restricción de transformar en marca aquellos apelativos que pudieran invadir derechos de tercero, por lo que se considera como causal de no registro definitivo como marca, aquellos que, correspondan a nombres

propios, retratos, signaciones de personas vivas sin haber externado su voluntad o de los fallecidos cuyos descendientes consanguíneos en grado más próximo no lo hubieran autorizado. Es de destacarse como lo haremos en capítulo por separado el hecho de que, de nueva cuenta queda al arbitrio de la autoridad el definir cual será para el efecto de admitir una autorización de uso de nombre retrato o firma de un difunto el grado de parentesco más próximo y las implicaciones que pudieran darse en el caso de existir oposición entre parientes que se encuentren en el mismo nivel y grado de parentesco, sea ascendiente o descendiente. Sin embargo encontramos que para el efecto de autorización opera la posibilidad de que dicha autorización la formulen aquellas personas que hubieran sido, inclusive, adoptadas por el titular del nombre. Existe sin embargo un acercamiento de la ley a la situación derivada del empleo de los derechos de la personalidad para transformarlos en marcas en la reforma vigente desde el primero de octubre de Mil novecientos noventa y cuatro y lo trascendente de dicha modificación al ordenamiento rector de la materia marcaría lo constituye el haber determinado un límite en grado de parentesco al derecho de detentar la autorización en el uso de los derechos contenidos en la fracción que se comenta, pues la actual ley sólo reconoce como facultados para autorizar el uso de personas fallecidas al cónyuge y de no existir este, a los parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, ambos hasta en cuarto grado, lo que quiere decir que, al no existir personas en ese grado de parentesco, prácticamente la marca queda a merced de quien se interese en emplearla. Tal puede ser el caso de personas que han existido hace algunas centurias y cuyos parientes ya han desaparecido también.

**XII Los nombres, seudónimos,  
firmas y retratos de personas sin  
consentimiento de los interesados o,**

**ESTA TESIS NO DEBE  
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

**si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.**

En lo tocante al derecho de autor, la forma en la que la ley considera que deben atenderse las peticiones que se le formulen sobre el particular es mediante la obtención del consentimiento del titular del derecho. Sin embargo a diferencia de las anteriores legislaciones la reforma de dos de agosto de Mil novecientos noventa y cuatro ha dejado de ser explícita a lo que se refiere a requerir la acreditación de vigencia de las prerrogativas autorales, acreditándose ante la autoridad marcaría la existencia del registro correspondiente conforme a la Ley de Derecho de Autor y las disposiciones administrativas que de ella dimanen. Ahora puede pensarse que cualquiera que acredite ser creador de una obra intelectual, publicaciones, personajes, etc. puede impedir la concesión del registro marcarío a terceros acreditando su calidad de creador, ya sea por la vía del registro autoral o bien por otros medios de prueba.

**XIII Los títulos de obras intelectuales o artísticas así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos de que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.**

***Por la preexistencia de marcas de hecho o de derecho.***

Una de las características esenciales de la registrabilidad de las marcas lo es sin duda la novedad y la originalidad, elementos que hacen imposible el que

un signo sea considerado marca, con base en las funciones que de la misma hemos analizado.

Remitiéndonos al texto de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial vigente, cuyo artículo 88 reza: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.", arribamos a la indiscutible idea de que marca, es igual a diferencia. Diferencia entre productos de su misma clase o especie. Esta diferencia estriba en que no es posible admitir que la marca sea igual para los mismos productos, por ello es que contraría el espíritu de la ley el que se solicite una marca igual para artículos protegidos por otra idéntica o similar en grado tal que pueda inducir al error.

Es verdaderamente trascendente la forma en la que este apartado se encuentra configurado, dado que, al especificar identidad y semejanza como elementos propios de la calificación del impedimento, podemos contar con elementos de apoyo para la emisión de resoluciones administrativas fundadas y motivadas, tal como lo exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El término idéntico se refiere según el diccionario a: **igual o equivalente**, y semejante a **análogo o parecido** (17). Ello indica que ambos elementos, conjunta o separadamente destruyen la figura de la originalidad, presupuesto indispensable para la concesión del derecho de uso exclusivo de signos visuales que aspiren a ser considerados lealmente como marca.

Es por lo anterior que, en el caso de un signo que se pretendiera registrar, resultare equivalente o parecido a otro que anteriormente se encontrara registrado como marca, su trámite será bloqueado y no podrá constituirse

17) RALUY POUDEVIDA, Antonio *op. cit.* p. 309.

legalmente como tal. Aun más, la modificación que sufrió el texto legal a partir del dos de agosto de Mil novecientos noventa y cuatro, vigente desde el uno de octubre del mismo año resultó ser novedosa, en tanto que permite a la autoridad emitir el acto administrativo de negativa de registro ante un caso de identidad o semejanza de marca cuando del análisis que resultare del examen de fondo apareciere que existe una marca que se encuentra en trámite, o sea que existe la posibilidad de que ante la expectativa de un derecho, se adquieran prerrogativas que permitan destruir otra expectativa. Surgen sin duda muchas inquietudes al respecto, pues habrá que pensar que ocurre ante la denegación de una marca por existir en trámite otra que se encuentra similar o semejante a juicio de la autoridad, y más aún que ocurre si la marca primera en tiempo y citada como anterioridad no llega a convertirse en marca por existir factores sea por abandono, por impedimento, etc.

**XVI Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares;**

El caso de excepción lo contiene el mismo ordenamiento al referirse a los titulares de las marcas ya registradas que desean ampliar los efectos de la protección de su marca, luego entonces, a ellos exclusivamente les está permitido el registro de la marca, pese a existir anterioridad al respecto.

De cualquier forma, aun cuando la ley contempla el caso de excepción comentado, existe una especie de contradicción en el mismo apartado, que a la luz de una legítima idea de progreso y mejora en beneficio de la economía del país debería ser eliminada. Me refiero especialmente a la parte de la fracción XVI que menciona como a manera de excepción de la excepción que: "Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, **para aplicarla a productos o servicios similares;**" Esto quiere decir que, en el caso de que alguna persona que reúna las calidades a que se refiere el artículo 87 de la Ley de materia intente por sus planes de expansión acreditar una línea de productos incurriendo en áreas diversas para acrecentar la economía del país, se verá impedido de hacerlo en virtud de que su propia marca solamente le puede ser ampliada en clases que sean referidas a productos similares, ello, desde mi personal punto de vista representa un acto castrante y desmotivador para el desarrollo.

La fracción que a continuación se comenta, tiene la peculiaridad de ser un elemento que vincula dos instituciones del Derecho de la Propiedad Industrial, esto es: la marca y el nombre comercial impidiendo que el nombre comercial devenga en marca en el caso de que este se encuentre surtiendo sus efectos en relación a bienes o servicios iguales o parecidos a los que se pretenda amparar con el registro de la primera.

**XVII Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a 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 del uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.**

Al respecto de los múltiples conflictos que se presentan en la práctica marcaria cotidiana hemos de mencionar en forma muy destacada aquellos que se refieren al uso de marcas próximas en grado de confusión, sea visual, sea auditiva, sea ideológica etc. a otras que se encuentran previamente registradas (aunque actualmente la ley se refiere también a las que se encuentran en trámite de registro). En el estudio monográfico que de la marca Coca-Cola efectuó el Lic. Enrique Correa (18), respecto de la imitación de dicha marca aparece una gama amplísima de posibilidades de imitación, ya por semejanza, ya por identidad, en las solicitudes de registro que se recibieron intentando amparar los mismos productos, así pues, se tiene que en los anales de la jurisprudencia mexicana, aparecen las resoluciones que recayeron a diversos amparos sobre las marcas KOKA KOLA MUNDET, que en sí misma, no solamente contiene en su enunciado la marca COCA -COLA, sino que además resulta ser una marca idéntica. Sin embargo el desarrollo del procedimiento litigioso seguido entre The Coca-Cola Company propietaria de la marca Coca-Cola y el propietario de la marca Koka-Kola Mundet, Sr. Arturo Mundet fue resuelto adverso a la primera por el Juzgado de Distrito competente en ese entonces, aduciendo el que la acepción Coca-Cola era una denominación genérica, lo que fue revocado por el Tribunal del Primer Circuito, nulificando el registro de la marca Coca Cola.

18) CORREA M., Enrique. "La Imitación de la Marca Coca-Cola" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Mexico D.F. Num. Especial 21-22 Enero - Diciembre 1973, p.p.106.

Por otra parte se presentó a registro antes de 1940 la solicitud para la concesión de exclusividad de la marca CO-KOLA la cual se consideró por parte de la autoridad calificadora como una imitación a la marca de referencia, toda vez que existe un grado amplísimo de aproximación a la marca COCA-COLA que, en estricto sentido sí podía causar confusión en el público consumidor.

Hemos dejado hasta el último, en forma por demás deliberada, el análisis de esta fracción VI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en virtud de que contiene una amalgama de posibilidades de no registro y vale la pena segregarla para efectos de su estudio.

Desde el año de 1987 en que se modificó la antigua Ley de Invencciones y Marcas que rigió hasta el año de 1991 en México, en su contexto se encontraba vedada la posibilidad de registrar marcas en idiomas extranjeros o por decirlo correctamente en idiomas, lenguas y dialectos que no correspondieran al Español, sin embargo el Poder legislativo reconsiderando el impacto que en nuestro medio industrial y comercial tenía esta limitación decidió eliminarla y desde entonces se puede registrar libremente cualquier vocablo de lenguas que no sean en idioma Español.

Sin embargo, en la búsqueda de un articulado legal que permita hacer de la marca además de un vehículo apropiado para la producción el tráfico e intercambio de mercaderías, llámense productos o servicios, también quedó considerado el que la marca sea un elemento preservante de las costumbres que, si no son del todo admitidas como buenas, sí representan un factor de dignidad comercial. Por ello es que se consideró que esta fracción determinaría la barrera legal para evitar que, mediante deformaciones lingüísticas se accediera engañosamente al empleo de aquellas voces que, por incurrir en alguna de las causales de no registrabilidad antes enumeradas lograrán

transformarse en marcas. Es por ello que podríamos aseverar que esta fracción VI del artículo multicitado incide en todas las anteriores y su efecto tiende a la protección moral de la marca:

**VI La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.**

### **2.2.3. OTROS IMPEDIMENTOS.-**

Hemos señalado que, México, en el concierto de los países que conforman el mosaico mundial, es parte integrante de algunos acuerdos o tratados celebrados entre entidades oficiales y cuyas repercusiones se trasladan a los ciudadanos de los países cuyos gobiernos están involucrados en tales concertaciones.

El efecto de los diversos acuerdos plurilaterales es, en el caso del tratamiento de la no registrabilidad de las marcas, el impedir que, por circunstancias derivadas de la estructura de la legislación nacional, existan afectaciones marcarías en detrimento no sólo del ámbito patrimonial del dueño de una marca, sino también de la economía de los países por las repercusiones que la competencia desleal implica.

#### **2.2.3.1.- Impedimentos derivados de Tratados internacionales.**

En el capítulo 4 intitulado "Los Tratados Internacionales" ha quedado descrita la trayectoria mediante la cual los tratados llegan a convertirse en leyes.

Respecto de aquellas convenciones internacionales de las cuales México forma parte, podemos señalar que las disposiciones del Tratado Unión de París se encuentran en la actualidad prácticamente inmersas en las disposiciones

sustantivas de la materia marcaría, pues los diversos ordenamientos de la materia lo han incorporado a su texto, es por ello que no se hace referencia a los elementos de **no registrabilidad de las marcas** de dicho pacto por ser materia genérica implícita de este capítulo.

En el caso de la firma de un Tratado de Libre Comercio con los países de la América del Norte, se configura a nuestro juicio un nuevo impedimento marcarío derivado de su texto que es: el apartado 14 del Artículo 1708 el cual menciona:

**"Artículo 1708...14. Cada una de las Partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes, o las que menosprecien o afecten su reputación."**

La importancia que reviste este apartado en función del tema de "La No Registrabilidad de las Marcas" es trascendente, pues la aprobación del texto genera nuevas situaciones de impedimento para la concesión de la marca que puede ser invocada por la autoridad o por la parte que se considere agraviada en sus intereses de propiedad industrial.

**"...las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos..."**  
**"...o elementos que puedan denigrar..."**  
**"...o sugerir falsamente una relación con personas vivas o muertas, creencias..."**

**"...de cualquiera de las partes,  
o las que menosprecien o  
afecten su reputación."**

Al analizar los cuatro enunciados del artículo del Tratado de Libre comercio que han quedado apuntados líneas arriba, nos percatamos que, efectivamente existen nuevos supuestos como lo son los elementos inmorales o escandalosos de una marca, encontrándonos con el problema que puede suponer el que alguien deba calificar el concepto escándalo basado en elementos inmorales, máxime que hoy por hoy el estrechamiento entre países por los medios de comunicación, cuya concepción de la moral es tan variada puede generar problemas de interpretación, pues es innegable que el concepto ético entre México con respecto a los Estados Unidos y Canadá es sumamente diferente.

Algo similar ocurre con los otros tres enunciados que refieren a las marcas con elementos que invocando una relación entre vivos y/o muertos -denigren-, que afecten o -menosprecien su reputación-, pues resultan ser a tal grado abstractas que su aplicación se tornará difícil pudiéndose acarrear eventualmente algunos problemas de aplicación legal

#### **2.2.3.2. Marcas Ilegales por el Objeto en sí mismo.**

Al respecto de aquellas marcas que identifican bienes o servicios que representan el quebranto del orden jurídico por ser aplicadas para distinguir artículos prohibidos como pudieran ser enervantes y drogas, servicios de trata de blancas o lenocinio, etc.

En este caso nuestra actual legislación resulta omisa, aparentemente tratando de emplear tacitamente el principio de licitud de la marca. Sin embargo, el que esto escriba piensa que debiera existir una mención por lo menos al respecto dentro del texto legal sustantivo de la materia, pues es claro que con la simple existencia de la clasificación del Reglamento de la Ley no es suficiente el que no

exista clase para suponer que con ello se impida la posibilidad de que por medio de engaño se obtengan burlando con ello el imperio de la ley o bien determinar sanciones específicas para estos casos.

## **CAPITULO 3**

### **"TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES REFERENTES A LA NO REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS".**

**Visión introspectiva de la normatividad internacional en  
materia de marcas y en especial a las disposiciones de no  
registrabilidad derivadas de ella.**

- 3.1. Los Acuerdos Internacionales.
- 3.2. El Convenio Internacional para la  
Protección de la Propiedad  
Industrial. (Tratado Unión de París).
- 3.2.1. Antecedentes Históricos
- 3.2.2. Tratamiento de las Marcas en el  
Convenio de París.
- 3.2.3. La no registrabilidad de las marcas  
en el Convenio de París.
- 3.3. El Tratado de Libre Comercio de  
América del Norte.
- 3.3.1. Impedimentos marcarlos en el  
Tratado de Libre Comercio de  
América del Norte.
- 3.4. El Acuerdo de Cartagena.

## Capítulo 3

### "TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES REFERENTES A LA NO REGISTRABILIDAD DE MARCAS"

#### Contenido:

Visión introspectiva de la normatividad internacional en materia de Marcas y en especial a las disposiciones de no registrabilidad derivadas de ella.

\*\*\*\*\*

**3.1.-Los Acuerdos Internacionales.**

**3.2.-El Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Tratado de París).**

**3.3.-El Tratado de Libre Comercio de América del Norte.**

**3.4.-El Acuerdo de Cartagena.**

#### **3.1. LOS ACUERDOS INTERNACIONALES**

El sistema jurídico mexicano considera como Fuente del derecho a aquellos actos de participación multilateral celebrados entre países, instrumentos a los que se denomina: Tratados internacionales.

Al respecto, Nuestra Constitución Política establece que, para que los tratados internacionales queden investidos de plena validez y puedan ser incorporados como instrumentos rectores de la vida nacional, se requiere de la concurrencia de dos entidades a saber como lo asevera el tratadista de derecho constitucional Tena Ramírez (19): El Presidente de la República, quien en su caso realiza el trabajo de concertación, por una parte y, por la otra el Senado, cuya aprobación requiere ser por mayoría de votos de los presentes .

10) TENA RAMÍREZ, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano Ed. Porrúa S.A., México DF. 2da edición 1983, p.p. 651.

En las diversas fases en las que un tratado Internacional se incorpora a nuestro sistema jurídico nacional, tanto el Presidente de la República como el Senado dentro del marco de sus atribuciones y obligaciones constitucionales celebran y ratifican el contenido del mismo hasta elevarlo al rango de ley.

En materia de Derecho de la Propiedad Intelectual, los tratados toman especial importancia dado que, el tráfico de mercaderías, en la actualidad, traspasa, cada vez con menores obstáculos las fronteras y día con día el ciudadano corriente tiene mayor capacidad de acceso a los bienes y servicios que se generan en cualquier parte del mundo: situación que ha modificado los tradicionales esquemas del consumo nacional prioritario y merced a ello se modifican los sistemas comerciales, en un tránsito hacia la apertura económica.

Es por lo anterior, que el industrial y el comerciante visualizan la amplitud que ahora pueden abarcar las marcas de sus productos, los cuales deliberada o casualmente se ven trasladados a los lugares que antes ni remotamente hubieren planeado arribar, ubicándose en regiones distantes de su ámbito nacional y en ocasiones generándose con ello coincidencia de productos iguales o similares en un mismo mercado, marcas coincidentes, competencia desleal, usurpación de las marcas, etc. Todo ello en perjuicio de su original fabricante o legal titular de una marca.

Con el fin de evitar este tipo de afectaciones a intereses que tutela la materia del Derecho Marcario, es que los países que esencialmente se ven involucrados en producción distribución o consumo de bienes y servicios por su grado de desarrollo o simplemente por ser factores de esos procesos, se han preocupado por establecer marcos jurídicos asimilados a fin de contemporizar, en beneficio de los nacionales de sus respectivos países, las legislaciones de la materia tendientes a la unicidad de criterios que permitan generar una protección de

las marcas que pueden llegar a adquirir una connotación de corte internacional.

Los esfuerzos en este sentido no son novedad, existen desde el siglo pasado antecedentes respecto de convenciones realizadas a nivel sinalagnático de países signantes de diversos convenios, arreglos y fórmulas de protección para la cobertura legal de las marcas y también de participación multilateral, algunos de gran magnitud como el Tratado de París, acuerdo mundial que autoproclama para sus suscriptores miembros, la calidad de Unión. Otros a nivel regional, otros de materia limitada etc.

Si bien en ocasiones la participación nacional en concertaciones de las que resultan una serie de obligaciones resulta cuestionada en virtud de que, ante la diversidad de niveles de desarrollo de los países con los que se pacta, los resultados pueden ser no siempre del todo benéficos. Caso concreto de esta problemática lo representa justamente el Tratado Unión de París y sus diversos esfuerzos por tratar de actualizarlo a las condiciones de la dinámica industrial actual y de las tendencias de un nuevo orden económico mundial con el que no todas las naciones comulgan, específicamente las del denominado Primer Mundo, pues es claro que son esos países los que mantienen una hegemonía no sólo en materia de marcas sino también en cuestión de patentes.

En este capítulo analizaremos particularmente lo relativo a aquellos acuerdos modelo en materia de protección internacional de las marcas y los tratados internacionales vigentes que han sido adoptados por nuestro país para la preservación y salvaguarda de las marcas, pero muy en especial de aquellos elementos de los mismos que se relacionan al impedimento marcarlo y a su consecuente tratamiento.

Tres son materia de nuestro estudio:

- El Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Tratado Unión de París).
- El tratado de Cartagena.
- El Tratado Trilateral de Libre Comercio para América del Norte.

### **3.2.- EL TRATADO UNION DE PARIS.**

Indiscutiblemente el Convenio internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, conocido generalmente como -Tratado de París- resulta ser el enclave de los acuerdos en materia de derecho de la Propiedad Industrial, su trascendencia ha sido la base de lo que podría calificarse como el Derecho Internacional de la Propiedad Industrial. Conjuntamente con el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

El acuerdo a que nos referimos establece las bases por medio de las cuales se proporciona a los países signantes protección extraterritorial respecto de las diversas instituciones universalmente identificadas en el contexto de la propiedad industrial; esto es, concede un ámbito de protección a patentes, certificados de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos y nombres comerciales, denominaciones de origen, etc.

#### **3.2.1.- Antecedentes Históricos.**

Su origen, tal como lo refiere Alvarez Soberanis (20), se remonta al ocaso de la centuria pasada en donde con evidente claridad identificamos lo que representa

20) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. El Sistema Internacional de la Propiedad Industrial y la Planificación del Desarrollo tecnológico en el Ambito Nacional, Memorias del Primer Seminario sobre derechos de Autor, Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología, México UNAM, 1985 p. 103.

el impacto internacional de esta materia, que si bien deviene en mucho de antecedentes como el Congreso de Viena de 1814-1815, en donde se establecieron las bases del arreglo de trato marcario internacional, especialmente como el concepto que implicaba tratamiento genérico a las patentes y a las incipientes marcas, inclusive sin distinguir con precisión las segundas como un elemento aparte. Es el día 20 de marzo del año de 1883, cuando en la capital francesa se firma un acuerdo multilateral con la participación de once Estados de los cuales ocho eran europeos, por medio del cual se crea la Unión Internacional para la Protección Industrial cuyo objetivo esencial fue el unificar la protección industrial a los miembros de los países de la Unión, sus revisiones subsecuentes han sido efectuadas seis veces en diversos lugares (Bruselas, Bélgica 1900; Washington, 1911; La Haya, 1925; Londres, 1934; Lisboa, 1958 y Estocolmo en 1967) México se adhirió a la Unión el 11 de diciembre del año de 1903.

### **3.2.2.- Tratamiento de las Marcas por el Convenio de París.**

Afirma el Doctor Victor Carlos García Moreno el hecho de que tres son los principios rectores del Tratado de París (21): Principio de Trato Nacional, Principio de Independencia y Principio de Prioridad.

El Principio de Trato Nacional está orientado hacia el hecho de que los países de la Unión queden tutelados en cualquiera de ellos sin distinción de

21) GARCIA MORENO, Victor Carlos, "La Propiedad Intelectual y el Quehacer Universitario", *Memorias del Primer Seminario sobre derechos de Autor, Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología*, México UNAM, 1985 p.103.

nacionalidad, dándole al Industrial un trato igual al que se le otorga a cualquier nacional del país de que se trate. Esto es: en tratándose de materia marcaria, un extranjero puede invocar la protección del orden legal de cualquier país en el que su marca haya sido presentada a registro para registrarla, mantenerla, resguardarla y defenderla, existiendo como obligación a cargo de la autoridad de la materia el dar un trato igual al interesado frente a nacionales y extranjeros que se vieran implicados en la situación jurídica de dicha marca.

En lo tocante al Principio denominado de Independencia, (Artículo 6 en la parte referente a las Marcas), encontramos que la intención de los firmantes del Tratado de Paris, fue la de respetar los ámbitos internos de los gobiernos participantes o adheridos posteriormente, en el sentido de que, el trámite y resultados de las marcas sometidas a registro en los países que integran la Unión fueran totalmente independientes unos de otros. Resulta altamente cuestionado este principio, dado que en ocasiones esta liberalidad a cargo de las diferentes autoridades en materia de protección marcaria ha resultado totalmente contradictoria. Es un hecho el que, existiendo marcas protegidas en un país, en otro son rechazadas impidiendo el desplazamiento comercial y el desarrollo de la actividad mercantil de los artículos o servicios amparados en territorios distintos, lo que para algunos supone una contradicción al espíritu general del Tratado. Sin embargo como contrapropuesta a estas opiniones, existen otras en el sentido de que, el respeto a las costumbres, acepciones lingüísticas, idiosincrasia y cultura de los diversos países y regiones del orbe, compete en exclusiva a sus respectivas autoridades, quienes tienen el derecho inalienable por mandato popular, generalmente, de preservar la industria en consonancia con su forma de ser y por consecuencia de restringir el uso de

determinadas marcas que pudieran vulnerar los elementos comunmente aceptados por la sociedad y que les dan identidad.

Por último, el Principio de Prioridad contenido en el Tratado de París, determina el proceso mediante el cual los extranjeros de los países miembros de la Unión cuentan con la prerrogativa de exigir se les reconozca como fecha de protección de la marca solicitada la del primer registro, o sea, que este principio brinda un efecto de retroactividad al propietario de la marca, siempre y cuando aquél cumpla con las condiciones específicas de término planteadas en el mismo acuerdo multilateral.

A partir de la adhesión de México al Tratado y sus subsecuentes revisiones, la legislación nacional en materia marcaría ha sido consonante con los términos de dicho pacto. Es por ello que en materia de NO REGISTRABILIDAD DE MARCAS se presentan fenómenos de protección similares a los de diversos países signantes y su tratamiento en términos generales es parecido.

### **3.2.3.- La No Registrabilidad de las Marcas en el Tratado de París**

Haciendo un breve repaso sobre el contenido del Tratado de París en relación al tema que nos ocupa encontramos que:

El artículo 5 del pacto en referencia es el que contiene en gran parte las disposiciones adoptadas respecto de la cuestión de la Irregistrabilidad de las marcas para las partes suscribientes.

El inciso 3) del numeral a estudio establece un caso particular:

**"Artículo 5 ...3) El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca según**

**disposiciones del país donde la protección se reclama, no impedirá el registro ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público."**

En este caso la protección queda especificada para productos cuyos solicitantes de registro de las marcas sean de empleo simultáneo sobre productos similares o idénticos puedan acogerse a las prerrogativas del acuerdo, con la salvedad y CAUSA DE IRREGISTRABILIDAD o inclusive de nulidad de la marca de que esta **no induzca al error ni contrarie el interés público.**

Es de destacarse el hecho de que los elementos que admite como esenciales para el conferimiento de la marca el tratado de París se refieren en el presente inciso al principio de legalidad que mueve la concesión del derecho de uso y explotación de las marcas, en el sentido de que las mismas al ser otorgadas por el Estado deben ser una contribución de beneficio tanto para el que la requiere para su desarrollo y goce como para el usuario que cuenta con la seguridad de identificar el producto de su preferencia de entre los demás de su misma especie.

El Tratado en análisis contiene algunos elementos que sin duda han sido tomados como parangón por las diversas legislaturas de los países miembros, pues consolida algunos elementos institucionales, que a la postre, han tomado carta de naturalización en los mismos y se identifican en el lenguaje ya universal del Derecho Marcario. Para muestra, el Artículo 6 bis se refiere a **Marcas notoriamente conocidas**, esto es, establece como impedimento para la autoridad responsable de calificar una solicitud de registro de marca en el caso de aquellas marcas que son, inclusive sin registro, prácticamente del

conocimiento público o sea, como en el moderno lenguaje de la mercadotecnia se dice: *estén posicionadas* en el mercado y de propietario diverso, sea nacional, sea extranjera, esto es: con la idea de preservar en el ánimo del público que recurre a la adquisición de bienes o servicios de arribar a aquellos artículos que le han producido satisfacción y que desea adquirir.

La protección contra marcas notoriamente conocidas se otorga para aquellas que aspiren a ser registradas incurriendo en -reproducción, -imitación o traducción de otra que ha sido anteriormente empleada y acreditada por el trabajo de su propietario.

De igual forma el artículo ampara no sólo la copia vulgar de la marca, sino también el hecho de que la sometida a registro contenga partes esenciales de una marca considerada como muy popular o reconocida, evitando con ello el error de parte del consumidor.

**"Artículo 6 bis (Marcas: marcas notoriamente conocidas)...**

**...1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca**

**constituya la reproducción de tal  
marca notoriamente conocida o una  
imitación susceptible de crear  
confusión con ésta."**

Continuando con el análisis del artículo 6 bis, el inciso 2) hace patente que los países signatarios se obligan a conceder plazos no menores a cinco años a partir de la fecha del registro que resultare concedido sobre una marca que, al actualizar la hipótesis normativa referente al concepto de *notoriamente conocida* deba anularse. Este inciso resulta importante, especialmente porque trae a colación el principio de la buena fe, sobre todo, porque no es lejano el hecho de que pudieran existir marcas iguales de las cuales una de ellas pudo haberse concedido sin mediar dolo y sobreviene en ese instante como contraparte de la disposición en el sentido de que, el perjudicado con la concesión de dicha marca ejercite el derecho de anulación dentro del plazo que le sea fijado por la legislación de su respectivo país, so pena de que, en el caso de no hacerlo, se tenga por válido el registro y surta plenamente sus efectos conforme a la ley.

El articulado del Tratado también ha previsto la posibilidad de que algún registro marcario se pudiere obtener mediante el empleo de engaño o actos artificiosos, en este caso al existir mala fe el inciso 3) señala que no existe término para la petición de anulación de un registro de marca, cuando se acredite plenamente la existencia de la mala fe.

Es importante señalar que el artículo 6 ter del tratado que nos encontramos revisando brinda protección y por lo tanto genera impedimentos para la concesión de la marca en materia de los signos distintivos de los Estados que lo conforman. En ese sentido han existido una serie de propuestas de reforma en las rondas de revisión y actualización de las cuales se ha propuesto en la Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio Unión de París cuyo

tercer periodo de Sesiones se verificó en el año de 1982, la tesis propuesta de que la protección en materia de emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones gubernamentales se ampliara a los nombre de los Estados, siempre y cuando fueran miembros de la Unión de Paris, por la cual se pronunció México (22).

**Artículo 6 ter(Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de los Estados, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales) 1) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas la utilización, sin permiso de las autoridades competentes como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, de banderas y otros emblemas de los Estados de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto heráldico.**

La fracción del artículo anteriormente transcrita señala que no es dable la concesión del registro en el caso de que el solicitante lo intente respecto de Escudos de armas, banderas y emblemas diversos que sean utilizados para identificar a los estados de La Unión así como aquellos elementos de control que se utilizan para las certificaciones oficiales o en trámites de control que son

22) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, *op.cit.* p 117

restringidos al uso de las autoridades gubernamentales. Reiteramos, México, durante su participación en las mesas de trabajo de las diversas comisiones multinacionales ha propugnado por que la protección antes descrita se amplíe hasta abarcar como parte de este artículo la denominación de los países integrantes de la Unión.

Otro elemento para impedir la concesión marcaría lo es el que se encuentra en el inciso b) del mismo artículo:

**"b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección."**

La protección que establece la disposición líneas arriba transcrita, se refiere especialmente a la posición de no permitir el registro de aquellas solicitudes que se refieran a nombre, escudos, emblemas y demás signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales en los que uno o varios países de la Unión se encuentran formando parte. De ello deriva por ejemplo, que no podrá solicitarse para uso y explotación de una persona determinada el nombre de la Organización de las Naciones Unidas, de sus siglas O.N.U. o de

su emblema de identificación así como de elementos que los distinguan y pudieran generar confusión al público consumidor de los artículos o servicios a los que pretendiera cubrir dicha marca.

Existen sin embargo, dos excepciones al principio de no concesión para el uso y explotación marcarlo de los signos protegidos en el inciso b) y lo son el que el país afiliado al tratado haya dado aviso previo a la Oficina Internacional de la Unión de la existencia de esos signos distintivos (Art. 6bis, 3b Tratado de París) y la segunda excepción la constituye el hecho de que con anterioridad a la adhesión del país de que se trate a la Unión, se hubiere obtenido un registro de buena fe. En ese caso las disposiciones no operarán. De igual forma, el inciso c) refiere que es potestativo para los Estados firmantes el hecho de aplicar las disposiciones determinadas en el inciso a), siempre y cuando su concesión y utilización no implique una sugerencia de existir un vínculo entre las organizaciones a las que originariamente corresponden ni se induzca a error al público:

**"c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país del presente convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra a) que antecede sea de naturaleza tal que haga sugerir en el espíritu del público, un vínculo entre la organización**

de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosimilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

La limitación a la concesión de una marca que se refiera a signos y punzones oficiales de control y garantía contiene igualmente una excepción que sí toleraría la concesión de aquella y es el hecho de que su empleo se refiera a la aplicación en artículos diferentes a los que el Estado los emplea.

Continuando con la exposición relativa a los impedimentos marcarios de aquellos signos que se pretendan constituirse en marca registrada, el Artículo 6 quinquies determina la posibilidad de impedir un registro según la facultad discrecional del Estado en el que se intente dicho registro, en la eventualidad de que el solicitante que invoque derecho de prioridad, no acredite con un certificado de registro del país de origen.

De manera explícita el artículo 6 quinquies B, contempla cuales son los elementos de impedimento del registro marcario a la luz de la concertación de 1883 y sus respectivas revisiones:

**"Artículo 6 quinquies. B.- Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:**

**1) cuando sean capaces de afectar derechos adquiridos**

por terceros en el país donde la protección se reclama;

2) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama.

3.- cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el sólo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

En todo caso queda reservada la aplicación del artículo 10 bis."

Tres son los elementos que el Tratado de París considera para llevar a efecto una declaración oficial de negativa a la concesión de un registro marcario y son a saber los siguientes:

- 1.- Cuando afecten derechos adquiridos por terceros.
- 2.- Cuando no sean distintivas

3.- Cuando sean contrarias a la moral y al orden público con fines de engañar al público consumidor.

De igual forma, surge en el texto del Artículo 6 quinquies C.-2), que puede ser rehusado el registro de una marca en el caso de que, si los elementos de aquella fueran de tal forma parecidos a los de las marcas registradas en el país de que se trate, que se tornaren en confusos para el público consumidor.

Su redacción es la siguiente:

**"Artículo 6 quinquies. C.-2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el sólo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen"**

El artículo 6 quinquies D.- a su vez establece como requisito *sine qua non* para acceder a los beneficios de la protección del Convenio Internacional, el hecho de que, debe existir en el país de origen el registro previo de la marca, en cuyo defecto, la autoridad responsable de otorgar la concesión al registro marcarlo se verá impedida de hacerlo en el caso de que el interesado incurriera en esta omisión.

En un hecho que entre el texto y la idea original que motivó la existencia del Tratado de París a lo que actualmente conocemos como tal, existe una radical diferencia, puesto que la realidad actual de la industria y del comercio es sin duda algo inimaginable que para aquellos que lo crearon hace más de un siglo.

Sin embargo hoy más que nunca las desigualdades entre los países y las brechas tecnológicas que se han creído deben ser puestas de nueva cuenta en la mesa de la discusión para que este instrumento, que nació con la idea de brindar protección para sus adheridos en la búsqueda de tratos y relaciones comerciales equitativas sea, de nueva cuenta, un elemento de justicia y no lo contrario: un perjuicio de los más débiles.

### **3.3.-EL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE**

En los últimos años hemos sido testigos de cambios muy intensos a nivel mundial, que han ocasionado que grandes bloques comerciales existentes se vayan desmembrando y a la vez estén surgiendo otros. En adición a lo anterior, algunos países que hasta hace poco tenían gobiernos y políticas comerciales proteccionistas se están abriendo al fenómeno de la globalización y poco a poco nos encontramos en un mundo en el cual, las innovaciones tecnológicas y comerciales se encuentran en cualquier parte del planeta al mismo tiempo, a diferencia de tiempos pasados en que las novedades de la industria y el mercado tardaban grandes lapsos en arribar a los demás puntos del orbe.

Hoy en día los gobiernos han considerado necesario formar bloques de comercio, ya sea al amparo de organizaciones regionales o bien mediante arreglos multilaterales de Estado a Estado. Las políticas aislacionistas han pasado a a ser cosa del pasado y se vislumbra la necesidad de aparejar medios y combinar recursos para aumentar no sólo la calidad de los bienes y servicios, sino la competitividad, en un mundo que cada día resulta ser más exigente.

El Tratado de Libre Comercio para la América del Norte ha sido un ejemplo de las políticas que tienden a la globalización.

Este instrumento resulta ser un medio que tiende a combinar la participación de tres países para elevar la producción, el consumo y las posibilidades de desarrollo. Al igual que todo tipo de novedad en el mundo de los negocios, existen grandes especulaciones respecto de los resultados que pudiera reportar dicho acuerdo. El hecho es que en su contenido, se ha tocado el tema de la Irregistrabilidad marcaría, con un apartado especial que se ha denominado Capítulo XVII **"Propiedad Intelectual"**, al que nos habernos de referir a continuación:

### **3.3.1.- Impedimentos Marcarios en el Tratado trilateral de Libre Comercio para América del Norte.**

En el articulado del Tratado de Libre Comercio firmado entre México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, encontramos que existen básicamente cuatro elementos que pudieran calificarse como las directrices rectoras del ámbito de la protección a la propiedad industrial, contenidos en igual número de artículos.

El artículo 1701, denominado "Naturaleza y Ambito de las Obligaciones", determina con especial claridad que los Estados concertantes se obligan unos con otros a la defensa y protección de los derechos de propiedad industrial. Asimismo, establece la obligatoriedad para los Estados firmantes en el sentido de que deben afiliarse a los acuerdos internacionales, entre los cuales se encuentran reconocidos por las tres partes: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, referido a su última revisión formal de 1967.

**"Artículo 1701. Naturaleza y  
Ambito de las Obligaciones.**

1. Cada una de las partes otorgará en su territorio, a los nacionales de otra parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual procurándose a la vez de que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo.

2. Con objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual, cada una de las Partes aplicará, cuando menos, este capítulo y las disposiciones sustantivas de: ...c) el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1987 (Convenio de París); y...

Las Partes harán todo lo posible por adherirse a los términos citados de estos convenios si aún no son parte de ellos a la fecha de entrada en vigor de este Tratado."

El artículo 1702 determina el ámbito mínimo de protección que deberá darse a los nacionales de los Estados firmantes, tomando como base que los elementos mínimos que se requieren son los que el Tratado de Libre Comercio determina en su texto.

**"Artículo 1702. Protección  
Ampliada.**

Cada una de las partes podrá otorgar en su legislación

protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida en este Tratado, siempre que tal protección no sea incompatible con este Tratado.

Respecto del trato que recibirán los nacionales de cada uno de los países será equiparándolo a los de su propio país, en lo que al ámbito que denomina de la propiedad intelectual, se refiera. Así lo establece el propio artículo 1703:

**"Artículo 1703. Trato Nacional.**

1. Cada una de las partes otorgará a los nacionales de otra parte, trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual..."

Por último el artículo 1704 del Tratado de Libre Comercio denominado del Control de Prácticas y Condiciones Abusivas o Contrarias a la Competencia, faculta a los Gobiernos de los Países firmantes a generar tantas disposiciones internas como sean necesarias para proteger el abuso de los derechos y prerrogativas que confiere el derecho de la Propiedad Intelectual.

**"Artículo 1704. Control de Prácticas y Condiciones Abusivas o Contrarias a la Competencia.**

Ninguna disposición de este capítulo impedirá que cada una de las Partes tipifique en su legislación interna prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que, en casos particulares, puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo

sobre la competencia en el mercado correspondiente. Cada una de las Partes podrá adoptar o mantener, de conformidad con otras disposiciones de este Tratado, las medidas adecuadas para impedir o controlar dichas prácticas o condiciones.

En apartado especial a manera de subcapítulo se ha ubicado a las Marcas que, en catorce artículos quedan delimitadas en cuanto a la Interpretación, protección y manejo confiere el Instrumento Internacional que comentamos.

Destacan en particular para la materia de nuestro análisis, o sea de los tópicos concernientes a la no registrabilidad de las marcas los siguientes:

Artículo 6, del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Que adopta como medio rector de la concesión del derecho al uso y explotación de la marca al artículo 6 bis del Convenio de París, en relación al concepto de **marca notoriamente conocida** a la cual le da una Interpretación más específica:

**"Artículo 1708 Marcas.**

**El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que**

**normalmente trate con los  
bienes o servicios en cuestión."**

Destaca especialmente el hecho de que tanto los Estados Unidos como Canadá y México convienen en otorgar la calidad de protección marcaría a los **SERVICIOS**, situación que en el Tratado de Paris aun no queda contemplado como obligatorio, teniendo a aquel de tonos de desactualidad.

De igual forma, resulta significativo el hecho de que en el Tratado de Libre Comercio para la América del Norte se entenderá que una marca es - notoriamente conocida- cuando como resultado de promoción de la misma exista un conocimiento en determinado espacio o sector, quedando de conformidad las Partes en no conceder mayor protección de la que realmente tiene una marca respecto de los demás países.

El artículo 13 del convenio de referencia nos indica que otro punto para la irregistrabilidad de la marca será el uso de palabras en los idiomas de los países signatarios, cuando estos designen genéricamente los bienes y servicios de los que se trate su protección.

**"Artículo 1708 Marcas.**

**Cada una de las partes  
prohibirá el registro como  
marca de palabras, al menos en  
Español, Francés o Inglés, que  
designen genéricamente los  
bienes o servicios, o los tipos  
de bienes o de servicios, a los  
que la marca se aplique"**

Así como el artículo anterior procura resguardar el elemento externo de una marca, encontramos que el artículo subsecuente refuerza el elemento moral y el Principio de licitud:

**"Artículo 1708 Marcas.**  
**Cada una de las partes negará**  
**el registro a las marcas que**  
**contengan o consistan en**  
**elementos inmorales,**  
**escandalosos o que induzcan a**  
**error, o elementos que puedan**  
**denigrar o sugerir falsamente**  
**una relación con personas,**  
**vivas o muertas,**  
**instituciones, creencias,**  
**símbolos nacionales de**  
**cualquiera de las Partes, o que**  
**las menosprecien o afecten en**  
**su reputación."**

Bajo el subtítulo -Indicaciones Geográficas- inserto en el artículo 1712, aparece la directriz correspondiente al acuerdo trilateral, en torno al criterio denominado comunmente -*Designaciones Geográficas*-. En este apartado, los países participantes del acuerdo señalan a detalle las características que, para la protección de la marca en relación al uso de nombres, identifiquen a un lugar determinado se seguirá, considerando especialmente en el punto I, del artículo 1712 que las partes proveerán de los medios legales tendientes a impedir el uso de cualquier medio que *indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.*

Destaca de la redacción del punto en comento el hecho de que restringe el uso de las marcas a aquellas que atiendan a las designaciones de lugares específicamente determinados. En este punto, es preciso acotar el hecho de que el contenido del artículo es de diverso alcance al que la legislación mexicana de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial en vigor contiene, dado que, en

relación con el empleo de denominaciones geográficas, nuestra ley ha determinado en la fracción X del artículo 90 que no son susceptibles de devenir en marca, aquellas denominaciones geográficas propias o comunes y los mapas, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia. La diferencia que se encuentra en los dos textos legislativos es, por una parte, el hecho de que, en tratándose del rubro servicios, el pacto trilateral es parco, ya que únicamente se refiere en esta parte a productos y no hace alusión concretamente como si ocurre en otros apartados a servicios, por lo que la interpretación de este punto puede prestarse a confusión. Por otra parte, también rebasa el ámbito de la protección marcaria de denominaciones geográficas nuestra ley, ya que el acuerdo textualmente cita la no registrabilidad de las marcas para casos en que estas se refieran a denominaciones geográficas que indiquen o sugieran que el producto proviene de un territorio o localidad distinta al verdadero o sea, ni la de su origen, ni la de que se refiera a lugar distinto al del que proceden.

Específicamente en el punto 2 del artículo precitado se observa que las partes suscribientes quedan obligadas a negar los registros marcarios de aquellas solicitudes que encuadraren dentro de los supuestos que acabamos de comentar.

El caso de excepción emerge en el punto 4 del mismo artículo para aquellas marcas que hubieren existido con anterioridad, siempre y cuando se reúnan las características de contar con una antigüedad de por lo menos diez años y que la misma haya existido de buena fe.

Específicamente en este punto encontramos que si aparece una clara especificación respecto de la cobertura de apartado del capítulo, dado que se refiere a bienes y servicios, en contraposición a los puntos 1(a), 2 y 3 del mismo

artículo, lo cual pudiera derivar de una desafortunada falla de traducción, que a la luz de la interpretación pudiera generar algunos problemas en la práctica. En lo que se refiere al punto 5, del artículo 1712, se determina que si en la legislación de uno de los tres países contratantes no se protegiera el uso de la denominación geográfica como impedimento para el uso, el registro de marcas y si existieren signos distintivos usados como marca con denominaciones geográficas obtenidos de buena fe, no tendrá aplicación el artículo sino hasta la entrada en vigor del acuerdo para aquellas marcas nacidas con posterioridad y que incurran en el uso de sitios geográficamente determinados o nombres que los referan.

Luego entonces, se entiende que la aplicabilidad del impedimento marcario sobrevendrá con posterioridad a la entrada en vigor del tratado.

En nuestro caso, como lo hemos mencionado, debido a que la legislación nacional vigente data del año de 1991 y contempla la debida protección a las marcas geográficas considerándolas como irregistrables, el punto resulta ser reiterativo o redundante de una situación preexistente, o sea que no habrá que recurrir a los términos del Tratado, sino a la ley de la materia para resolver los casos específicos que se presentaren en ese particular dentro del territorio nacional, sin embargo, la aplicabilidad del Tratado, si se puede presentar en el caso de que, algún país a la fecha de firma del convenio trilateral, no contemplara tales restricciones, y en ese supuesto, existiría la posibilidad de requerirlo para que repela de oficio las solicitudes de registro que se le pudieren presentar, tanto por los nacionales como por los extranjeros, sobre marcas que contengan denominaciones geográficas tal y como el artículo lo prevé.

El apartado menciona que existe un impedimento para otorgar el registro de la marca a cualquier solicitante de los países contratantes a partir de la entrada en vigor del acuerdo si se solicita el registro de una marca en la cual esté

implícita una denominación geográfica y un nombre de persona, y si el nombre constituye una parte o el total de una marca existente con lo cual pudiera inducirse al error al público o se genere la posibilidad de confusión.

Al efecto sería de ejemplificarse el hecho de que existen, sobre todo en nuestro país lugares que son denominados con nombres de próceres de la historia nacional o de prominentes mexicanos y extranjeros, científicos, literatos, políticos, etc. y que no es lejano pensar el que, uno de esos lugares llegue a destacar o afamarse por la elaboración de determinados artículos o prestación de servicios que distingan al sitio. Luego entonces, el hecho de denominar a los productos o servicios con el nombre de la persona en cuyo honor se ha bautizado- el sitio de origen de los mismos, puede llevar a confusiones en el consumidor de dichos bienes o servicios al atender especialmente a la denominación de origen o al nombre de quien se consigna o a la mezcla de nombres.

Pretender elaborar un análisis de mayor amplitud al respecto tal vez resulte inócuo, dada la novedad del instrumento, cuya aplicación en la práctica nos habrá de arrojar mayores elementos de juicio en un futuro próximo.

#### **3.4.-EL ACUERDO DE CARTAGENA.**

En la afanosa búsqueda por lograr la integración, muchos han sido los países que han intentado reunir y combinar esfuerzos y recursos para atraer beneficios a su población, no han sido la excepción los países del Cono Sur, entre los que se cuentan: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela los cuales desde el 26 de mayo de Mil novecientos sesenta y nueve se encuentran vinculados por el pacto denominado "Acuerdo de Cartagena" suscrito en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, mediante el cual han pretendido

combinar recursos especialmente de orden económico para la Integración y protección del desarrollo de los países unidos regionalmente.

El acuerdo, también llamado "Pacto Andino", en alusión a la situación geográfica de los países que la conforman, consiste en una serie de apartados debidamente organizados por rubros, entre los que se encuentran principalmente los relativos a la Protección Industrial, que es el tema que nos ocupa. A la fecha se han celebrado sesenta y dos periodos ordinarios de sesiones mediante las cuales se han revisado y actualizado los planteamientos, merced a los cambios e innovaciones derivadas del progreso y, en lo que a la protección de patentes y marcas toca, la última revisión data del año de Mil novecientos noventa y tres en la que se adoptó la Decisión 344, que tuvo verificativo en Perú(23) y a la que nos referiremos en líneas posteriores.

Se ha considerado necesario para la integración del presente trabajo, el análisis de este acuerdo, toda vez que, aunque México no es país suscriptor, el mismo es una referencia aproximada al modo y forma de pensar de nuestro país.

### **3.3.1.- LA NO REGISTRABILIDAD EN EL ACUERDO DE CARTAGENA**

Conforme a la última revisión del Acuerdo de Cartagena, se ha aprobado por los países partícipes la redacción correspondiente que sustituye la Decisión 313 en su contenido por la Decisión 344 que determina ajustes al contexto general denominado "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" (24).

Actualmente se contemplan mediante el contenido de dicho Acuerdo que, las causas específicas que deben recoger los países suscriptores respecto de la no registrabilidad de la marca son los siguientes:

23) Boletín del Acuerdo de Cartagena, número 142, Lima, Perú, octubre de 1993, pag. 1

24) Boletín del Acuerdo de Cartagena, número 142, Lima, Perú, octubre de 1993, pag. 10

El artículo 81 señala, por exclusión, cual es el concepto de marca para el Acuerdo y por ende cuales no lo son:

**"Artículo 81.- Podrán registrarse como marca, los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.**

**Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona."**

En el caso del presente artículo queda patente el hecho de que la consideración legal para determinar qué es marca lo define:

\*El hecho de que sea un signo:

***perceptible,***

***distintivo,***

***susceptible de representación gráfica***

luego entonces, podremos inferir que, todo signo que careciere de ser perceptible, especialmente por el sentido de la vista no puede llegar a ser marca. Llegamos pues a concluir que, por lo menos en el ámbito de los países miembros del Pacto de Cartagena, no admiten dentro de su codificación marcarla a aquellas marcas denominadas auditivas ni odoríferas.

Situación similar que ocurre en nuestra actual legislación y cuestionable desde el punto de vista de los elementos y principios rectores de las marcas.

Asimismo, siguiendo el estudio del artículo en cuestión, encontramos que, como requisito que fija el Acuerdo, tenemos que la marca debe ser distintiva: situación que no es de ninguna forma novedosa en términos del estudio que se ha venido haciendo, toda vez que es un rasgo connotativo de toda marca la distintividad bajo los criterios de selección y unicidad que anteriormente se han expuesto.

Por último, es importante mencionar el hecho de que la condición para los participantes del acuerdo que estudiamos el que toda marca debe ser susceptible de representación gráfica, o sea que necesita por fuerza ser representable mediante formas y signos impresos. A guisa de comentario, solamente expondremos como un criterio meramente personal el hecho de que, existiendo como existen en otros países las marcas que pueden ser representadas por percepción sensorial que no es exclusivamente la vista, el Acuerdo queda por detrás de estas legislaciones y deja sin protección a aquellas que, bajo los fenómenos de la comunicación, la apertura comercial y la globalización de la que nuestros países son agente activo que, tarde o temprano arribarán a nuestro medio y se colocarán como marcas de hecho y seguramente con características de ser, por sí mismas, notoriamente conocidas.

Por otra parte, en lo tocante a la no registrabilidad de las marcas, el Acuerdo de Cartagena en su artículo 82 determina cuáles son los signos que no pueden llegar a ser considerados como marca y dispone lo siguiente:

**"Artículo 82.- No podrán registrarse como marca, los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;**  
**b) Consistan en formas usuales de los productos o envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho**

producto o del servicio de que se trate;

c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio de que se trate;

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios para los que ha de usarse.

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate.

f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

g) Sean contrarios a la ley, la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto de los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen procedencia, cualidades o

características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente sin permiso de la autoridad competente del Estado o de cualquier organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal;

k) Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros

l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;

y

m) Consistan en la denominación de una variedad protegida o de una esencialmente derivada de la misma."

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos'

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los

cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

**Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el titular de la marca notoriamente conocida**

**f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural, distinta a del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente;**

**y,**

**g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.**

Es de resaltar que en el caso del Acuerdo de Cartagena, los países signatarios se obligan a incorporar en sus respectivas legislaciones nacionales las disposiciones que encierra el presente acuerdo y, a veinticinco años de su creación se ha refrendado su vigencia y aplicabilidad, ahora con tendencias integradoras de bloques como lo es la novedad de la creación de la Comisión mixta Andino-europea que pretende enlazar acciones con la Comunidad Europea.

No es para nadie una novedad el hecho de que día a día se modifica la geografía política y que el mundo se enfrenta a nuevos y agitados cambios de los que no escapa la materia marcaría. Es necesario pues, pensar en que en un futuro las legislaciones locales deberán irse asimilando hasta llegar seguramente al grado de la unificación. Ello requiere tiempo y lo estamos

viendo con el ejemplo palpable de la Comunidad Europea que con esfuerzo se ajusta paulatinamente, no sin problemas de implementación.

México ha celebrado tratados de libre comercio con Chile, Venezuela, Perú, Colombia, Costa Rica y algunos países más. Tales tratados, aun se encuentran en etapas de expectativa para conocer su real trascendencia y en su caso, beneficio para sus afiliados. No es posible pues, hablar de localismos ni de falsos arraigos o proteccionismo, la tendencia globalizadora de la economía mueve a la integración, cuyo proceso es una fuerza ambivalente como si se tratase una fuerza centrífuga y a la vez centrípeta, o sea que al igual que recibimos impactos económicos del exterior (incluyanse las marcas en ese proceso) también expelemos flujos de capital y de comercio.

Todo ello siempre en busca de un futuro mejor.

## CAPITULO 4

### "CRITERIOS PARA LA CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DEL REGISTRO MARCARIO".

**Exámen de los medios y criterios empleados para la verificación del análisis marcario y las técnicas conexas que pueden concurrir con el proceso de verificación de símbolos distintivos.**

- 4.1. Criterios Administrativos vigentes en México para el otorgamiento de las marcas.
- 4.1.1. Etapas de la calificación marcaria.
  - 4.1.1.1. Exámen de Forma.
    - 4.1.1.1.1. Efectos del Exámen de Forma.
  - 4.1.1.2. Exámen de Fondo.
    - 4.1.1.2.1. El Proceso de Calificación de Fondo.
  - 4.1.1.3. Efectos del Exámen de Fondo
    - 4.1.1.3.2. Suspensión del Trámite de Registro de Marca

- 4.1.1.4. Algunas consideraciones terminológicas
- 4.1.1.5. Aplicaciones prácticas de los criterios de calificación marcaría.
  - 4.1.1.5.1. Criterio Visual.
  - 4.1.1.5.2. Criterio Fonético.
  - 4.1.1.5.3. Criterio Ideológico.
  - 4.1.1.5.4. Criterio de Público Destinatario.
- 4.1.2. Otros Criterios de Calificación.
  - 4.1.2.1. Criterio en Función de los Productos o servicios en Conjunto.
  - 4.1.2.2. Criterio en atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto.
- 4.2. Criterios Jurisprudenciales
  - 4.2.1. Criterios Declarativos sobre la Protección marcaría.
  - 4.2.2. Criterios referidos a la posibilidad de confusión entre las marcas.
  - 4.2.3. Criterios que atienden a las obligaciones y prerrogativas de la autoridad en la calificación marcaría.
  - 4.2.4. Criterios relativos a las marcas notoriamente conocidas.
  - 4.2.5. Criterios relativos a la Imitación estricta.
- 4.3. Otros sistemas de calificación marcaría.
- 4.4. Otros sistemas que pueden incidir en la calificación marcaría.
- 4.5. Resoluciones Administrativas.
  - 4.5.1. Apéndice de resoluciones administrativas.

## CAPITULO 4

### "Criterios para la Calificación y Otorgamiento del Registro Marcario"

\*\*\*\*\*

**4.1-Criterios Administrativos vigentes en México para el otorgamiento de las marcas.**

**4.2.-Criterios Jurisprudenciales vigentes en México para el otorgamiento de las marcas.**

**4.3 .-Otros Criterios de Calificación Marcaria.**

**4.4.- Resoluciones Administrativas.**

El presente capítulo se encuentra orientado a efectuar un análisis respecto de los diversos criterios de derecho o prácticos que se emplean para calificar la procedibilidad o negativa de una solicitud de marca de bienes o de servicios así como para sustentar jurídicamente el impedimento que resultare en el otorgamiento de una exclusividad marcaria.

Se estudia lo relativo a aquellos criterios que la autoridad administrativa responsable del conferimiento del derecho de uso exclusivo de la marca aplica en virtud del uso y la costumbre.

Por otra parte, se abunda también sobre los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se han configurado como jurisprudencia y de aquellas ejecutorias que, si bien, aun no llegan a considerarse como tal, sus peculiaridades, efectos y fuerza que deben tomarse en cuenta por las autoridades como elemento orientador para el caso de dictar una resolución aplicable a casos similares.

#### **4.1.- CRITERIOS ADMINISTRATIVOS.**

En capítulo aparte se han señalado cuales son los principios fundamentales que sustentan la integración una marca, atendiendo a sus elementos que, lícitamente conjuntados puedan eventualmente llegar a considerarse como tal, mismos que la autoridad registral del ámbito marcario debe estudiar en cada caso particular para conocer, si la petición del particular está ajustada a derecho y en caso de resultar positiva por el efecto de no encuadrar en las previsiones hipotéticas que la legislación señala como impedimentos marcarios, tendrán el efecto de emitir el acto administrativo de conceder el derecho exclusivo sobre el uso y explotación de la marca en favor del solicitante. Sin embargo, en adición y refuerzo a estos criterios, la autoridad debe emplear medios diversos para crear a si misma la convicción en el sentido de que el derecho que está a punto de declarar será eminentemente lícito, o sea que no se viole ninguna norma de orden público, así como que tampoco se legitime la invasión a esferas de intereses de terceros.

En adición a lo anterior, los aspectos que a continuación analizaremos se refieren esencialmente más que a un criterio legal a otro que podríamos denominar como =técnico-práctico=, pues se vale de elementos que trascienden del campo estricto de la ciencia jurídica y toman del universo de las ciencias y las artes, elementos que le servirán para determinar la procedibilidad de una expectativa de marca.

Para integrar el presente estudio se ha recurrido a la investigación de diversas fuentes, inclusive extradocumentales, como lo son la observación y asistencia directa a los centros de análisis y examen de solicitudes marcarias, a las autoridades judiciales encargadas de ventilar las controversias surgidas en materia de marcas etc. Todo lo anterior permite presentar un panorama lo más cercano posible a una realidad sobre la concesión o denegación de una marca, ya que, en la

práctica aún queda a los doctrinarios mucho por investigar, metodizar y escribir al respecto.

Ante la insuficiencia de información en materia de criterios empleados en la calificación marcaria y merced a la investigación realizada, algunos elementos de los que en este capítulo se sustentan son responsabilidad del que suscribe.

#### **4.1.1.- ETAPAS DE LA CALIFICACION MARCARIA.**

La legislación de marcas desde el año de 1889, ha identificado dos momentos o etapas necesarias para el estudio y calificación de las solicitudes que presentan los particulares ante la autoridad con el fin de lograr la concesión de marcas, a saber, denominados:

-EXAMEN DE FORMA anteriormente denominado exámen administrativo y

-EXAMEN DE FONDO al cual también se identificó durante mucho tiempo en el medio marcario como: EXAMEN DE NOVEDAD.(26)

**4.1.1.1.- EXAMEN DE FORMA.** El antecedente del examen de forma lo es sin duda alguna el contenido en la Ley de Marcas Industriales de 1903 en cuyo artículo 10 se establecía la formalidad de un exámen Administrativo, por medio del cual el solicitante debía, entre otras cosas acreditar su personalidad, exhibir las solicitudes en formatos apropiados, emplear para el registro de marcas a color los signos convencionales, consistentes en pantallas de diversos rayados o cuadrículas que denotaban según la guía correspondiente un color específico (pues en esa época los procesos de fotogrametría eran casi inaccesibles), etc. En el caso de ausencia, error o falta de los presupuestos previstos en dicha ley y en el artículo 4o. del

26) RANGEL MEDINA, David. "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual". Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., primera edición. 1991. p.p. 158.

Reglamento de la misma, se detenía el procedimiento.

En nuestros días, el Examen de Forma es la acuciosa verificación que realiza la autoridad responsable conforme a derecho para considerar la concesión de una marca en tanto que la solicitud de esta se encuentre integrada de forma tal, que cumpla con todos los requisitos de procedibilidad que, tanto la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial como el Reglamento en vigor exigen al particular para permitir el acceso al Examen de Fondo. También, refiriéndose al mismo trámite, Rangel Medina (27) expresa que, el examen administrativo, tiene por objeto verificar si los requisitos formales quedaron satisfechos.

El examen de forma se encuentra actualmente previsto en el artículo 119 de la precitada ley marcaría. Varios son los elementos que, al realizar la verificación de la solicitud de marca, la autoridad debe tomar en cuenta según el tipo específico de los signos que desean registrarse, tales como:

- El uso de la solicitud autorizada, que permite identificar los elementos que demanda la ley para iniciar un trámite de registro marcario en una manera uniforme.
- La presencia de los documentos que legitimen al solicitante, en el caso de que se desarrolle el trámite mediante mandatario autorizado.
- Convenciones celebradas por los requerientes respecto del manejo conforme a derecho de la marca. En el supuesto de tratarse de marcas colectivas o sujetas a un régimen especial;
- La satisfacción de los requisitos fiscales;
- El diseño de la marca, materializado en etiquetas, en tantos ejemplares como la misma normatividad lo exige.

La falta o irregularidad en alguno de los elementos de este examen de forma da

lugar al **no registro** de la marca y deja a sus solicitantes en aptitud de regularizar o reiniciar su trámite, dando cumplimiento a aquellos requisitos que se indican al interesado en la resolución debidamente fundada y motivada que la autoridad está obligada a emitir.

En la actualidad, dados los programas oficiales de simplificación administrativa, se ha recurrido a que el examen de forma se haga por medio de simple comparecencia ante la autoridad calificadora, que es el organismo descentralizado denominado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial creado mediante el decreto de fecha 21 de noviembre de Mil novecientos noventa y tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de Mil novecientos noventa y cuatro aun dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, cuyos funcionarios encargados del despacho de dicho trámite se limitan a la calificación de admisibilidad del trámite, notificando verbalmente al interesado, en ese mismo acto, cuáles son las deficiencias que se aprecian en la solicitud y/o sus anexos, conminándole a la rectificación de las mismas para la continuación correcta de su petición, una vez subsanados los errores.

Lo anterior en términos estrictos, provoca que, las resoluciones así emitidas carezcan de una base documental expedida por funcionario autorizado, en la cual se funde y motive conforme a derecho la improcedibilidad de la solicitud, lo que dificulta el ejercicio del juicio de amparo que debe ser procedente en este caso. Sin embargo, es comprensible que, **según la costumbre**, esta práctica esté generalmente admitida y no genere conflicto alguno, respecto de la legalidad de la decisión de la autoridad, aun cuando sus resultados sí provocan efectos de derecho, al existir un acto administrativo. Muy por el contrario, de pensarse en un examen rígido cuyo resultado fuera la emisión de un acto de autoridad por escrito, fundando y motivando a detalle las causas del impedimento de forma, que en las más de las veces resultan meras observaciones salvables con facilidad, se incurriría en

procesos burocráticos, tediosos y prolongados con el consecuente perjuicio en tiempo y dinero para el solicitante de la marca el cual no podría contar con los beneficios que le prodiga el ingreso ágil de las solicitudes de sus signos distintivos.

No obstante lo anterior, que en términos generales representa un gran auxilio al particular para la obtención expedita de su marca, existen partes de ese examen, en algunos casos especiales, que sí se efectúan mediante un proceso más acucioso de análisis de contenido. Esto es: en los casos de registro de las solicitudes de marcas que invocan el reconocimiento de prioridades al amparo de los efectos de tratados internacionales en los que México es parte, deberá entonces recurrirse al estudio de la solicitud en forma detallada para resolver sobre la procedibilidad de tal petición, con base en la oportunidad de la misma y las constancias necesarias para crear convicción en la autoridad dictaminadora respecto de la prioridad reclamada.

Actualmente los artículos reguladores del examen de forma son los 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

#### **4.1.1.1.1-Efectos del Examen de Forma**

Dos resultan ser las posibles consecuencias de un examen de forma: La primera, según se desprende de la exégesis del artículo 120 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, o sea, en el caso de no satisfacerse los requerimientos del examen, ya por vicios de origen, ya por falta de elementos de sustento de la solicitud, será la resolución administrativa por medio de la cual se hace saber al particular que puede regularizar, en un plazo perentorio, su pretensión, mediante la reposición de la solicitud, con la adición de los elementos que le hacen falta y que previamente le requirió la autoridad, apercibido que, de no hacerlo o haciéndolo incorrectamente, se castiga la petición con la declaración de abandono de la solicitud.

Es necesario indicar que, a manera de sanción, la solicitud que es retenida para efectos de regularización, pierde la fecha de presentación o denominada en el medio marcario: *-fecha legal-* y será considerada como fecha de presentación, aquella en la que las omisiones o errores hubieren sido subsanados.

Por otra parte, señala el artículo 121 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que en el caso de que el solicitante sí cumpliera con todos los elementos de forma en su solicitud, el trámite prosigue iniciándose en ese momento el segundo examen o sea el de Fondo.

Cabe señalar que a diferencia de otros países como por ejemplo en España el sistema del examen de forma si está revestido de las formalidades que al trámite mexicano le hace falta, en el sentido de que, el artículo 24 de la Ley de Marcas (32/1988) de 10 de Noviembre de 1988 (28) se establece que el elemento terminal del examen es la publicación de la solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial, al cual únicamente se accede en el caso de que el solicitante hubiere cubierto todos los elementos de forma que se indican en los artículos 16, 17 y 18 de dicha ley y, en el caso de que el Registro de la Propiedad Industrial, que es la entidad responsable de dicho trámite, encontrase alguna anomalía se le concederá un plazo de un mes para ello, término a cuyo vencimiento la marca se considerará como no presentada de no subsanarse los errores. Es de subrayarse que la legislación española mantiene un sistema de exámenes paralelos. Esto es, que a la par se realizan el de forma y el de fondo y que al momento de resolver, la autoridad emite su dictámen en dos sentidos: En lo referente a los requerimientos de forma para la procedibilidad del trámite y, en relación a lo que llama la fracción 2 del artículo 24 de la precitada ley

"que no se persiga un aprovechamiento abusivo de situaciones, hechos o signos de contenido atentatorio contra el ordenamiento jurídico". Lo que quiere decir que no se incurra en alguna de las causales de no registrabilidad que dicha legislación clasifica en -Prohibiciones Absolutas- y -Prohibiciones Relativas-.

#### 4.1.1.2.- EXAMEN DE FONDO.

Los antecedentes de esta etapa en el procedimiento administrativo para la concesión del derecho al uso exclusivo de un símbolo se remonta hasta la vigencia de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales del año de 1928, la cual inserta a diferencia de sus antecesoras, la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903 y la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, un sistema de verificación a cargo de la autoridad responsable de conceder el registro marcario, con el fin de cerciorarse de la no invasión de derechos adquiridos por terceros respecto de registros previos, idénticos o similares con miras a preservar la originalidad de la marca que la solicitud contiene.

Es sumamente interesante examinar el devenir de los diversos procedimientos que nuestro sistema jurídico ha experimentado al respecto, baste para efectos de ilustrar la presente monografía señalar que, en la Ley de Marcas de Fábrica de 1889 aparece un sistema de registro marcario **sin previo aviso de examen de novedad con llamamiento a oposiciones**, esto sin duda es el principio de un proceso que ha derivado en el actual examen de fondo al que nos referiremos más adelante, cuya característica ancestral es el permitir que los particulares se responsabilicen de la impugnación de una marca concedida y, en caso de configurarse el detrimento a los derechos de terceros, dejarla sin efecto mediante un procedimiento iniciado por el afectado. En el caso de no existir oposición dentro del plazo establecido en la legislación, entonces la resolución es firme.

En el caso de la ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, apareció una modificación al sistema anterior, esto es: se acopló a la ley marcaría un sistema de registro **sin previo examen**, o sea, que la ley determinó que el particular quedaba en aptitud de registrar su marca corriendo el mismo el riesgo de que la declaración administrativa pudiere en cualquier momento ser impugnada por quien se sintiere afectado. Sin embargo en esta ley no aparece el llamamiento a oposiciones sino simplemente la responsabilidad a cargo del solicitante.

No es sino hasta la aparición de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales promulgada en 1928, que en el medio del registro marcario aparece un sistema **con previo examen y con llamamiento a oposiciones**, como el que actualmente rige en España (29). En este cuerpo legal se contemplaba que, la autoridad si realizaría una función de dictaminadora sobre las características de novedad de la marca, o sea que, como ya lo hemos apuntado, se califica si la misma respeta los derechos de terceros al no ser imitación o semejante en el todo o en parte a otra u otras.

De igual forma, a diferencia de su antecesora de 1903 y, haciendo un cambio radical con el sistema anterior en exceso liberal, esta ley además de someter la solicitud al examen implementa un sistema de llamamiento a oposiciones a efecto de que los presuntos afectados con la concesión de la marca solicitada pudieran recurrirla y, en su caso, anularla.

En el caso de la Ley de la Protección Industrial de 1942, el sistema de registro marcario vuelve a modificarse y es, en este cuerpo legal, en el que se advierte con toda claridad que la autoridad va arribando a estadios de intervención cada vez mayores en el proceso de la calificación de la marca, previa a su otorgamiento.

Se establece el sistema de previo examen en el que se analiza que los requisitos legales y reglamentarios hayan quedado debidamente cumplidos y se configura el

29) Op. cit. **Ley de Marcas 32/1988**, [Art. 24] [wq. 27.

segundo examen denominado entonces "de novedad", el cual tenía como finalidad la determinación de que la marca sometida a registro es efectivamente nueva y que no se parece a otra previamente registrada o conocida en forma generalizada. El procedimiento que sigue esta ley es más cuidadoso pues se conmina al solicitante a la modificación de su marca en el caso de que resultare que se parece o es igual a otras anteriormente registradas. Se espera a que el aspirante a la marca manifieste su anuencia a modificarla y entretanto, la autoridad suspende el trámite hasta la presentación de la marca corregida y repite el proceso del examen de novedad. De resultar de nueva cuenta adverso, procede la negativa de la marca y se notifica tal situación al dueño de la marca citada como anterioridad para el efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga. Esto representó una "válvula de seguridad" con el fin de preservar los derechos de terceros que eventualmente pudieren haber resultado desfavorecidos con la concesión de la nueva marca.

La Ley de Patentes y Marcas de 1975 estableció un sistema modificado, por medio del cual ya solamente los dos exámenes corren a cargo de la autoridad, la cual otorga, para el caso del examen aun denominado en su texto: de novedad, la posibilidad de que el solicitante modifique su marca en el caso de existir una posible invasión del derecho de terceros y la autoridad se reserva la facultad de su concesión o negativa, en definitiva.

Actualmente, y en términos generales, ambas etapas de la verificación marcaría a que nos hemos referido y que corren a cargo de la autoridad administrativa son secuenciales y la segunda de las mencionadas, o sea el llamado examen de fondo, solamente procede cuando el primero de ellos: el examen de forma, ha sido franqueado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Podemos afirmar que el examen de fondo, anteriormente denominado -de novedad-, es el proceso de **cotejo, fragmentación o descomposición, traducción,**

**verificación de archivos, etc.**, mediante el cual el signo distintivo contenido en una solicitud de registro marcarlo es analizada por la autoridad con el fin de determinar la viabilidad del mismo de conformidad con las normas y principios rectores de la marca.

Citando al tratadista David Rangel Medina (30), propone una descripción del examen de fondo (anteriormente llamado de novedad) al que le atribuye que consiste en *comparar* el signo que se presenta a registro con las marcas ya registradas, o en trámite de registro, a efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida.

En el presente nos encontramos con que el examen de fondo ya no se concreta únicamente a buscar la novedad, sino que trasciende de esa acción y explora los posibles quebrantos al orden público, como lo puede ser el la petición de registros de símbolos de entidades oficiales, denominaciones geográficas no autorizadas por la ley, etc. Lo que no sólo supone la preexistencia de una marca similar o idéntica; y por otra parte, dicho examen se orienta a la prevención de posibles violaciones a derechos de terceros por el solicitante. He ahí el que la denominación de examen de fondo sea más acertada en cuanto a su contenido.

El proceso de calificación de fondo de una marca es más amplio y complejo que el examen de forma. Es, en este proceso, que la autoridad responsable de la concesión marcarla debe realizar un estudio minucioso de análisis del contenido de las marcas para probar que la misma:

- SEA FIGURA O DENOMINACION VISIBLE. Artículos 88 89 I, II de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial.
- SEA DISTINTIVA: Artículos 89 inciso I, 90 inciso V, 90 inciso VI de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial.

30) RANGEL MEDINA, David, Op. cit. pag. 158

- ESTE CONSTITUIDA POR SIGNOS ESTATICOS: Artículo 90 inciso I de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial.
- NO ES DESCRIPTIVA: Artículo 90 inciso IV de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial.
- NO ESTA CONSTITUIDA POR NOMBRES PROPIOS O TECNICOS, DE USO COMUN O BIEN GENERICOS: artículo 90 incisos II y III de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial.
- NO CORRESPONDE A REPRODUCCIONES NI IMITACIONES DE SIMBOLOS OFICIALES: artículo 90 inciso VII de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial.
- NO CORRESPONDE A REPRODUCCIONES NI IMITACIONES DE MONEDAS, BILLETES O MEDIOS OFICIALES DE PAGO: Artículo 90 inciso VIII de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial.
- NO ES LA REPRODUCCION O IMITACION DE CONDECORACIONES, MEDALLAS O RECONOCIMIENTOS: Artículo 90 inciso IX de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial.
- NO IMPLICA LA REFERENCIA A DETERMINACIONES GEOGRAFICAS NO AUTORIZADAS: Artículo 90 incisos X y XI de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial.
- NO INVADE DERECHOS DE LA PERSONALIDAD: Artículo 90 inciso XII de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial.
- NO INVADE DERECHOS DE AUTOR DE TERCEROS: Artículo 90 inciso XIII de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial.
- NO ENGAÑA POR SUS ELEMENTOS AL PUBLICO: Artículo 90 incisos XIV y 115 de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial.
- NO SEA NOTORIAMENTE CONOCIDA: Artículo 90 inciso XV de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial.

-NO ES IDENTICA A OTRA Aun cuando esta se encuentre en trámite. (Sin olvidar los casos de homonimia y de confusión a que se refiere el Artículo 89 inciso IV y 90 incisos XVI y XVII de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial.

Todos los elementos constitutivos de los impedimentos marcarios se encuentran expuestos en detalle en el capítulo de este trabajo denominado "IMPEDIMENTOS LEGALES DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS".

#### **4.1.1.2.1. EL PROCESO DE CALIFICACION MARCARIA. EXAMEN DE FONDO.**

La calificación marcaria de fondo se efectúa en México mediante el desarrollo de un procedimiento a cargo de analistas a quienes también se llama Examinadores, quienes tienen la responsabilidad de emitir el denominado -PRIMER DICTAMEN- que contiene el resultado del trabajo de la primera calificación de los elementos anteriormente descritos. Esto es, de la calificación de la solicitud marcaria conforme a las previsiones descritas en los artículos 89, 90 y 91 de la Ley de Protección y Fomento de la Propiedad Industrial, con las observaciones respectivas, mismo que es turnado al Jefe de Departamento de Registro de Marcas a fin de verificar la procedibilidad o rechazo de los mismos y estar en posibilidad de emitir la resolución administrativa que corresponda, sea de concesión o en su defecto de negativa que configura en términos prácticos el -SEGUNDO DICTAMEN-.

**4.1.1.3.-EFECTOS DEL EXAMEN DE FONDO.** Los efectos del Examen de Fondo son básicamente de dos tipos: 1.- Cita a pago; o bien 2.- Cita de impedimentos.

1.- Cita a pago o resolución administrativa de procedibilidad de la marca. En este caso el efecto de la actuación de la autoridad marcaria será la de emitir mediante el oficio correspondiente la citación por medio de la cual, se requiere al particular para que provea de las acciones necesarias para perfeccionar el registro de su marca al

haber resultado ataviada de legalidad su solicitud y consecuentemente al haberse cumplido las previsiones el examen de fondo; en virtud de lo cual, la autoridad le concede un plazo perentorio, con el apercibimiento de que, en caso de no satisfacerse los requisitos necesarios para concluir el trámite, se entenderá abandonada la solicitud y por consecuencia, las gestiones de ahí derivadas.

2.- Resolución administrativa de notificación de impedimento de registro.- En este caso, la autoridad al detectar la preexistencia de una marca idéntica o bien la aparición de elementos contemplados en la ley por los que no pueda proseguir el trámite; en términos del artículo 120 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, notificará al interesado a efecto de que este haga uso, si a sus intereses conviene, de los recursos legales propios del caso para desacreditar el impedimento y, en su caso, solicitar la continuidad del trámite.

De resultar consistentes, a juicio del analista y del Jefe del Departamento de Marcas, los argumentos del interesado para destruir el impedimento dentro del término concedido por la autoridad para ello, la autoridad emitirá un nuevo acto. En este caso ya no provisional sino definitivo por el que se dé fin a la gestión del examen de fondo rubricando dicha resolución el Director General de Marcas o funcionario con capacidad de decisión según el Reglamento Interior de la Secretaría del Ejecutivo que corresponda.

Solamente en casos de resoluciones definitivas es este funcionario el responsable de la emisión de tales actos.

Es de destacarse que la legislación marcaría en vigor determina en su artículo 123 que, cuando existiere el caso de que el solicitante deseara modificar la marca o bien sustituirla, deberá entonces regresar al inicio del trámite y seguirlo como si fuera nuevo en su totalidad. En este caso obviamente los efectos del examen de forma deben volverse a cumplir.

3.- Resolución definitiva.- En el caso de que, el solicitante de un registro de marca oportunamente acredite ante la autoridad el hecho de que el impedimento no le toca, ya sea por haberse demostrado que la solicitud de la marca citada como anterioridad haya sido declarada caduca, abandonada en su trámite, o bien que la misma no es idéntica o similar en grado de confusión, etc., entonces la autoridad procede a emitir la resolución que, con carácter definitivo determina su procedibilidad. De lo contrario habrá de ser notificado que la misma no será concedida, quedando entonces sus derechos a salvo para ejecutarlos en la vía judicial Federal, mediante la interposición del juicio de Garantías o bien con el recurso de revisión si a su derecho conviene, situación con la que concluye el trámite marcarlo en su fase administrativa.

#### **4.1.1.3.2. SUSPENSION DEL TRAMITE DE REGISTRO DE MARCA.**

El artículo 124 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ha determinado el que, en tratándose de impedimentos señalados por la autoridad marcaría respecto de **marcas idénticas, marcas similares en grado de confusión sobre las cuales existiere un procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación**- la autoridad debe suspender el procedimiento hasta en tanto no se resuelva el mismo.

En nuestro medio, la autoridad responsable de efectuar el trabajo de verificación y dictámen de la marca es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el cual ha sido creado desde el año de 1991 dentro del texto que conforma la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (31) en cuyo artículo 7o. estableció que dicho Instituto sería un organismo descentralizado conforme al artículo 2 de la Ley

31) Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 10 de diciembre de 1993.

Orgánica de la Administración Pública Federal (32), con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que tiene por objeto, entre otros, el ser órgano de asesoría, consulta y difusión en materia de propiedad industrial y su desarrollo comercial; formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas y realizar estudios en investigaciones en dicha materia. Todo ello con el fin de integrar una entidad altamente especializada de apoyo a las autoridades administrativas que se encuentran siendo responsables de las acciones derivadas de la propiedad industrial, conforme al artículo 1 y la fracción XII del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

#### 4.1.1.4.- ALGUNAS CONSIDERACIONES TERMINOLÓGICAS

Antes de iniciar el estudio sistemático de los criterios tradicionales que conforme a derecho se emplean en la calificación marcaria, es imprescindible referirnos a aquellos términos que, en el léxico marcario sobresalen, y se emplean en forma recurrente tales como el denominado: **ANTERIORIDAD**, que se ha referido a la preexistencia de alguno de los elementos de fondo de una solicitud o expectativa de marca que la hagan aparentemente: idéntica, similar en grado de confusión, notoriamente conocida, etc.

La anterioridad, en consecuencia, es el signo que representa un impedimento para la consecución de un trámite marcario en virtud de la preexistencia de alguna marca previamente concedida o en trámite o de elementos similares en grado de confusión y la misma puede ser definitiva o susceptible de desvirtuarse, según la gravedad del caso concreto.

32) Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de diciembre de 1976, reformada por decretos publicados los días 21 y 25 de mayo de 1992.

Otro término que no puede soslayarse es el llamado **RESERVA DEL DERECHO MARCARIO**, este concepto corresponde a la posibilidad de ejercitar el particular su derecho de petición para reclamar de la autoridad la posibilidad de obtener el uso exclusivo de aquellos elementos que, conforme a la legislación de la materia, pueden ser apropiados para su explotación y uso particular, siempre que los mismos no están restringidos o prohibidos. A este respecto, baste analizar el capítulo 3 de este trabajo monográfico para identificar en que forma se actualiza el supuesto normativo de Irregistrabilidad derivada del uso no autorizado de elementos no registrables.

En virtud de que los grandes problemas en el ámbito marcarío devienen especialmente de la imitación de los signos distintivos en diversos grados y frecuencias, importante resulta destacar que después de una minuciosa búsqueda dentro de la Ley de la materia que se encuentra en vigor, ni el reglamento respectivo, se llega a la conclusión de que, siendo de especial importancia el término **CONFUSION**, dichos cuerpos normativos no contienen un descripción de lo que, en el ámbito marcarío debe considerarse por este término, y siendo este concepto pieza clave para la concesión o denegación de algunas marcas, resulta a todas luces sorprendente que la legislación carezca de una significación propia y aplicable, por lo que, el cuestionamiento consecuente en virtud de lo expresado será:

¿Cuál es el criterio que legalmente y conforme a la letra aplica la autoridad dictaminadora para, en su caso, determinar que una marca se encuentra en aproximación tal con otra que genera o pueda llegar a generar **CONFUSION**?

Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha emitido algunas resoluciones que a la postre han conformado jurisprudencia, que en la parte infra de este mismo capítulo, se acotan, por medio de las cuales se arroja alguna luz sobre el tema, sin embargo aun queda sumamente vulnerable el tema de la confusión en materia marcaría y, desgraciadamente está dependiendo su apreciación de la opinión particularísima de

quién desarrolla el examen de fondo. Con los riesgos que implica la apreciación subjetiva y libre.

En adición a lo anterior, en la práctica cotidiana de la calificación de las marcas, existen algunos elementos de análisis especializados, que acuden en auxilio del dictaminador para apoyar su determinación sobre la viabilidad del acto de calificación de novedad, estos son: **IDENTIDAD, DIVERSIDAD, SIMILITUD y DIFERENCIA.**

En el proceso de análisis de la solicitud marcaría, tales elementos son determinantes, pues si consideramos, como ya ha quedado expresado que la intención de la marca es la de individualizar, singularizar y especializar bienes o servicios, mediante el respeto a los principios rectores de la misma, el empleo de los medios apropiados para generar la convicción en la autoridad sobre la concesión o rechazo de la marca, son justamente los aludidos, que ayudan a la formación de la certeza de que la marca no es idéntica o similar en grado tal que genere error o bien que no produce CONFUSION.

Estas descripciones devienen básicamente a este trabajo, del comentario verbal con autoridades calificadoras del Sector Público especializado en la materia, desgraciadamente no están plasmadas en un documento doctrinario, lo que es un atraso ya que, en países como los Estados Unidos, Japón y otros, este tipo de elementos se encuentran sistematizados en Guías especiales para la calificación de marcas, que en nuestro medio aun no existen, provocándose con ello una situación de extremo subjetivismo en cuanto a que, el resultado de la calificación está sumamente expuesto al error humano, provocado por la imposición del criterio subjetivo del examinador. Analicémoslos:

**IDENTIDAD.**- El término idéntico corresponde a que, un bien o servicio no debe ser igual en la percepción de los sentidos por su forma, el efecto auditivo ni en el

Impacto visual, ni Ideológico en su totalidad o en sus partes definitorias y respecto de los mismos de su especie y/o clase.

**DIVERSIDAD.**- La marca debe contener elementos cualitativos y cuantitativos que permitan definirla en una clase y/o especie que no es la de su punto de referencia.

**SIMILITUD.**- Es la aproximación en la forma, en el sonido o en el efecto visual, fonético e ideológico de los signos distintivos, en el todo o en sus partes aisladas, respecto de otros de su misma especie y/o clase.

**DIFERENCIA.**- Es el conjunto o particularidad de elementos propios que los signos distintivos tienen y que los hacen ser parcial o totalmente originales y propios, respecto de los demás de su clase y/o especie.

El empleo de estos cuatro elementos permite identificar al signo distintivo de aquél que no lo es y, por consecuencia a aquellos que no pueden llegar a ser considerados como marca, por identidad, similitud o cualquiera otro elemento que propicie accidental o deliberadamente confusión en el público consumidor.

#### **4.1.1.5.-APLICACIONES PRACTICAS DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACION MARCARIA**

Es innegable que la mayor cantidad de controversias que surgen en el ámbito de los registros marcarios, tradicionalmente se han suscitado, justamente en lo referente a aquellas que por su parecido sea de Imágen, sea de reproducción y efecto auditivo, sea por el impacto que a la percepción en general producen, hacen pensar en que existe la posibilidad de parecerse a otras ya registradas y consideradas, por ese hecho, como imitación.

Es también indiscutible que la función de la autoridad que está encargada del procesamiento referente a los aspectos marcarios se ha transformado y evolucionado, tal y como se estudió en el capítulo correspondiente de este mismo

trabajo referido a los aspectos históricos de la evolución de la no registrabilidad de las marcas, es por ello que, de la época de la represión hemos pasado a la etapa de la previsión, en donde se ha considerado que es mejor que la autoridad marcaría provea de todos los recursos necesarios oportunamente para que los signos distintivos que se desean transformar en marcas registradas cuenten con un previo análisis cuyos resultados emitan la certeza jurídica de que la marca solicitada, no afecta derechos adquiridos por terceros o resguardados por la ley.

Existen factores prácticos dentro del ámbito de la calificación de forma para determinar si no existe imitación o similitud así como por el contrario: la originalidad y por ende la novedad, cuyo análisis corre a cargo del funcionario administrativo, el cual vigila que la marca que se somete a estudio para registro no invade esferas jurídicas de terceros, esto es: que dentro de la percepción de los sentidos no existan factores que propicien el equivoco en la elección de un bien o servicio por parte de su destinatario.

Si bien es cierto, dentro del texto legal sustantivo de la materia, no existe la descripción de estos cuatro factores de calificación, la jurisprudencia si hace referencia a ellos de tal manera que la cotidianeidad en su uso los ha vuelto indispensables no sólo para la determinación de la concesión de una marca, sino también para la argumentación en vía de alegatos ante autoridades administrativas o en controversia judicial. Los cuatro factores a que hacemos referencia son: **CRITERIO VISUAL, CRITERIO FONETICO, CRITERIO IDEOLOGICO Y CRITERIO DE PUBLICO DESTINATARIO** (33).

Para la procedencia de cualquiera de estos cuatro criterios prácticos, primeramente se encuentra como requisito -sine qua non- el hecho de que los productos o servicios que se quieran amparar con estas marcas no sean iguales a otros anteriormente registrados,

33) JALIFE DAHER, Mauricio, op. cit. pag.51

puesto que con ello se encuentra salvado el aspecto de la identidad y se pasa a un segundo momento en donde se califica la posibilidad de similitud para evitar la confusión.

Algo importante de destacar es que, conforme al criterio sustentado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no será necesario que la marca cuestionada o sujeta a verificación sea exactamente igual, sino que con el hecho de que por sus elementos perceptibles por los sentidos, particularmente por el sentido de la vista, apareciera la mera posibilidad de confusión, el acto de autoridad encaminado a negar la concesión marcaría quedará total y absolutamente legitimado.

Analicemos ahora los cuatro criterios antes mencionados.

**4.1.1.5.1.-CRITERIO VISUAL.** Este criterio funda su viabilidad en la apreciación de cotejo y contraste de la marca que pretende registrarse con la registrada anteriormente con el fin de que, al impacto en la misma posición de una con otra se desprenda el efecto que causa y se determine si existe o no identidad o semejanza, en su conjunto; en sus elementos ya superponiéndolos ya separándolos; en la disposición de sus elementos (formas, colores, grafismos, dibujos etc.) Por ejemplo la marca "Sabritas" que ampara artículos de la clase 30 con la marca "Matutano", que fonéticamente no tienen relación alguna, son idénticas visualmente (ver anexo gráfico), al emplear el mismo diseño para caracterizar a sus productos se genera una confusión en la mente del consumidor que le impele a la adquisición de un artículo que posiblemente no es el deseado.

El trabajo del analista de la marca se centra en emplear el sentido de la vista, tal y como lo haría el presunto consumidor y determinar por el impacto que le causa a su percepción si la marca resulta ser igual o similar y por ende provoca confusión.

**4.1.1.5.2.- CRITERIO FONETICO.** El criterio fonético opera en tanto la denominación resulte de efecto fonético igual o aproximado en tal forma a otro derivado de una marca preexistente que, situándose en el papel del consumidor pudiera provocarse confusión entre uno y otro por virtud del impacto auditivo o bien del efecto mental que causa una voz que se escribe de una forma y suena similar a otra cuya escritura es diversa a la primera. Por ejemplo la marca **TECATE** que se encuentra registrada para amparar en la clase 32 Internacional Cervezas, si se coteja con otra denominada: **T K T** (cuyo efecto auditivo sería igual al de la marca antes registrada) deberá ser rechazada por la autoridad calificadora por resultar una imitación a la anteriormente protegida y crear confusión en el público consumidor.

**4.1.1.5.3. CRITERIO IDEOLOGICO.** Afirma el tratadista Mauricio Jalife Daher (34) que "El aspecto ideológico atiende específicamente a la idea que la marca proyecta en la mente del consumidor, por el significado propio del vocablo en nuestro idioma o por el que éste adquiere por su utilización cotidiana..." Es comúnmente visto el hecho de que los solicitantes de marcas, al amparo del prestigio de algunas que han sido acreditadas en el extranjero o inclusive en el mismo país requieran otras que, sin ser visual ni fonéticamente iguales, generen el efecto de que si lo son, haciendo uso de diversos artificios como lo son el uso de vocablos extranjeros, la distorsión de uno de los elementos de la marca que resulte sinónimo u homólogo, etc. Por ejemplo la marca registrada en clase 25 "Oscar de la Renta" con el número 126557 es óbice para la concesión del registro marcario al signo distintivo que intentó inscribirse como "O de la R", en virtud de que el tipo de letra empleado, los colores y la engañosa disposición de las letras en juego de mayúsculas y minúsculas hicieron

34) Op. cit. p. 56

que el analista a cargo determinara la posibilidad de confusión entre ambas marcas dado que las iniciales de la segunda corresponden a las mismas en la primera y ello es motivo de confusión en el consumidor de los productos amparados.

**4.1.1.5.4 CRITERIO DE PUBLICO DESTINATARIO.** Este criterio atiende principalmente al análisis de los conductos de comercialización que se encuentran empleados por los diversos prestadores de bienes y servicios en donde el verificador cuidadosamente determinará si no existe coincidencia en dichos canales, pues de resultar positivo, el público puede ser inducido al error. Por ejemplo la marca "PCFORM" para papel de la clase 16 resulta ser obstáculo para el registro de la marca "peceformur". Intentada como registro para la misma clase en virtud de que los productos son comercializados dentro de los mismos canales y el empleo de ambas marcas dentro del mismo ámbito comercial supone una práctica desleal de comercio, toda vez que el propietario de la primera marca puede resultar afectado en tanto que la explotación y el uso de su marca registrada le brinda un reconocimiento dentro del público consumidor del ramo del cual puede valerse ilícitamente el aspirante de la marca que se presenta como correlativa.

**4.1.2. -OTROS CRITERIOS DE CALIFICACION.** En adición a los cuatro criterios anteriormente indicados el tratadista Jalife Daher (35) agrega dos más, que a nuestro juicio bien pudieran situarse en los anteriores. Sin embargo los analizaremos a efecto de enriquecer esta panorámica. Ellos son:

- \* CRITERIO EN FUNCION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS EN CONJUNTO
- \* CRITERIO EN ATENCION A LA COINCIDENCIA DE VOCABLOS EN SU CONJUNTO

**4.1.2.1 CRITERIO EN FUNCION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS EN SU CONJUNTO.** Este criterio es aplicable respecto de la solicitud que se refiere a productos o servicios que resultaren coincidentes de otros que anteriormente estuvieren conferidos para amparar en la misma clase los bienes o servicios que se pretende. En este caso la autoridad debe evitar la coexistencia de marcas iguales o similares dentro de las mismas clases, lo cual no es óbice para concederlas en diferentes.

Hemos mencionado anteriormente que más que un criterio específico, este es un criterio general que debe emplearse antes de entrar al análisis de los aspectos visuales, ideológicos o fonéticos.

**4.1.2.2.- EN ATENCION A LA COINCIDENCIA DE VOCABLOS EN SU CONJUNTO.**

Este criterio se orienta a la posibilidad de que, al solicitarse una marca, la misma haya incorporado dentro de su contenido en su totalidad el texto o partes determinantes de otra. Al respecto existen variantes de tratamiento que son admitidas en la actualidad y que, para efectos del presente trabajo quedan clasificadas como subcriterios:

a) Si la marca anteriormente registrada o bien protegida por la legislación marcaría se encuentra totalmente inmersa en la que se somete a calificación, el analista procede a emitir su acto administrativo de impedimento toda vez que se invaden derechos adquiridos. Ejemplo: la marca "XEROX", registrada en clase 16 puede resultar afectada de admitirse el registro de la marca "TRIXEROXA" para los mismos efectos de comercio.

b) Si se presentan marcas compuestas por varios vocablos uno de los cuales resulta ser igual al registrado la autoridad centra su atención en aquél que no lo es, a efecto de determinar si del conjunto aparece la distintividad característica de la marca, de

registrada en clase 9 en cotejo con la marca "TANDY-RACK", por lo cual al ser composición enunciativa determinante, la marca primeramente registrada resulta vulnerada y puede provocarse confusión.

c) En el caso de que una marca sea empleada para el conjunto de productos o servicios prestados por un mismo titular y encontrándose dentro de la misma o diferente clase sus registros, no puede concederse a un tercero el uso de esa marca pues ello mueve al error.

d) En tratándose de nombre propios, se permite el uso de idénticos apelativos, más no de apellidos, sin embargo, tal y como lo expresa Rangel Medina (36) el nombre es registrable a condición de que la originalidad se encuentre en el diseño con el que se presenta la solicitud, puesto que la ley no protege el nombre por sí mismo.

e) El empleo de prefijos o partículas para elaborar términos constructos debe provocar en el analista particular cuidado sobre los elementos de complemento, cotejándolos y determinando si su empleo provoca el equívoco en el consumidor.

Es necesario, a guisa de colofón, enfatizar que todas las acciones de la autoridad encaminadas a la protección de los intereses de los gobernados siempre serán bienvenidas, puesto que, partiendo del principio de la buena fe, cualquier acto encaminado a la salvaguarda de los derechos sea de un titular de marca, sea de un consumidor, sea de usuario autorizado, serán siempre necesarias en la preservación del orden jurídico, sin embargo es de resaltar también que deben encaminarse las acciones de la autoridad a contar con apoyos técnicos especializados para evitar actos infundados que provoquen daños, en ocasiones de irreparables consecuencias a quienes reciben la negativa de registrabilidad de su solicitud de marca.

36) RANGEL MEDINA, David. Op. cit., pag 268.

#### **4.2.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES.**

La carencia de recursos administrativos dentro de la ley que rige la materia marcaría ha formulado el uso del Juicio de Amparo para ventilar aquellas controversias surgidas entre los gobernados y el Estado al recibir de parte de este último un acto de negativa en la concesión del registro marcarío.

En nuestro país, la labor de los tribunales que deriva en jurisprudencia, está plenamente reconocida como fuente del derecho por nuestra Constitución y, en materia de Derecho de las Marcas, el acopio de sentencias de juicios ventilados ante la Autoridad Federal denominados de Garantías o Amparo, ha fortalecido la materia clarificándola y brindándole sustento en aquellos tópicos aun poco explorados por la práctica o bien en aquellos puntos no determinados por la legislación que generan las lagunas del derecho.

A continuación analizaremos algunas tesis jurisprudenciales que han sido emitidas sea por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien por los Tribunales Colegiados de Circuito y por los Juzgados de Distrito en resolución de controversias, que han requerido la intervención judicial, por ausencia del concepto, del procedimiento o de sistemas de interpretación normativa.

Para efectos de la presentación del presente trabajo, el ponente ha diseñado una codificación por materia de aquellos criterios jurisprudenciales que tienen aplicación práctica en nuestro medio marcarío. El orden temático se ha establecido atendiendo a cinco rubros que las hacen coincidentes entre sí y que son los siguientes:

- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DECLARATIVOS SOBRE LA PROTECCION MARCARIA;
- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES REFERIDOS A LA POSIBILIDAD DE CONFUSION ENTRE LAS MARCAS;

**ENTRE LAS MARCAS:**

- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES QUE ATIENDEN A LAS OBLIGACIONES Y PRERROGATIVAS DE LA AUTORIDAD EN LA CALIFICACION MARCARIA;
- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS A LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS y por último
- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS A LA IMITACION DE MARCAS.

A continuación se analizarán brevemente cada uno de ellos:

**4.2.1.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DECLARATIVOS SOBRE LA PROTECCION MARCARIA.**

Esta primera clasificación atiende a la necesidad que la autoridad judicial requiere para el ejercicio de las acciones jurisdiccionales en el caso de existir vulneración de derechos sobre propiedad industrial.

**MARCAS DE SERVICIO. PARA SER PROTEGIDAS DEBEN REGISTRARSE.**

Para ejercer las acciones civiles y penales de que tratan los diversos preceptos contenidos en el Título VIII de la Ley de la Propiedad Industrial, tendientes a proteger una marca, es indispensable que dicha marca se encuentre registrada, ya que sin este requisito legal no se está en posibilidad de hacer valer aquellas acciones por prevención expresa del artículo 141 de la misma Ley, ni se adquiere el derecho de uso exclusivo, ni tampoco el de poder realizar su transmisión; de todo lo cual se sigue que nuestra legislación marcaria sólo protege a las marcas registradas.

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Tribunales Colegiados Primero y Segundo en  
Materia Administrativa del Primer Circuito, 5  
votos.

Esta tesis apareció publicada, con el número  
429, en el Apéndice 1917-1985, TERCERA  
PARTE, pag.759.

La tesis anteriormente inserta, representa la condición que le da consistencia al ejercicio de cualquier acción derivada de la no registrabilidad de las marcas ya que solamente serán protegibles las marcas que cuenten con previo registro, esto es que hayan franqueado las condiciones legales de no incurrir en algún supuesto de Irregistrabilidad, con lo que se le dá solidez y firmeza a cualquier argumento tendiente a la protección de cualquier signo que se ve amenazado por la coexistencia comercial de otro similar o idéntico.

#### **MARCAS. CONFUSION. TERCERO PERJUDICADO.**

Si la parte quejosa en un juicio de amparo reclama la negativa de registro de una marca, y esa negativa obedecía a que según la autoridad responsable ya estaba registrada una marca anterior igual o semejante al grado de confusión, el artículo 5, fracción III, de la Ley de amparo obliga en principio a llamar al juicio, como tercero perjudicado, al propietario de la marca anterior, pues es obviamente titular de derechos opuestos a los de la parte quejosa, que pueden resultar afectados con la concesión del amparo, lo que no debe hacerse sin llamarlo al juicio para no violarle la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, y para no hacerlo, sobre todo, en el juicio de amparo, que es destinado precisamente a tutelar las garantías individuales.

Amparo en revisión 471/78. Sadao Miyasaki Harachuchi. 2 de agosto de 1978. Unanimitad de votos, Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

La Jurisprudencia que se transcribe es de suma importancia para el tema que nos ocupa, pues en este mismo capítulo han quedado descritos los sistemas de calificación e intervención que se han empleado a través del tiempo para la concesión del uso exclusivo de las marcas de solicitudes que la autoridad recibe y procesa y hemos apreciado la existencia de algunos de esos criterios de tratamiento de las peticiones de concesión marcaría entre los que sobresalen esencialmente dos modos de verificar dicha tramitación y que son: Con o sin examen previo, con o sin llamamiento a oposiciones. Específicamente en lo que toca al segundo se ha visto que en ocasiones se ha requerido que la autoridad conceda un plazo para que quien pueda resultar afectado con el trámite y la eventual titulación de una marca acuda ante la autoridad y presente los elementos de prueba que considere necesarios para impedir que prospere la solicitud respectiva; en otras ocasiones se ha perfeccionado tal sistema y se ha exigido la publicación de las marcas para efectos de conocimiento público, etc. En el caso que nos ocupa, la autoridad jurisdiccional determina con especial cuidado el hecho de que en el caso de existir Juicio de Garantías interpuesto ante la autoridad jurisdiccional, esta deberá reconocer como parte según el artículo 5 de la Ley de Amparo al propietario de la marca registrada que se presume puede afectarse con la concesión del Amparo o con la suspensión del acto reclamado. En tal virtud, aunque la actual legislación de Marcas no requiera en la fase administrativa la presencia de la participación del titular de la marca presuntamente afectada, si debe ser llamado a juicio en caso de promoverse el Juicio de Amparo, específicamente y tal como lo menciona la jurisprudencia en comento, para evitar transgredir la Garantía Constitucional de Audiencia del gobernado.

Lo anterior con base en lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Amparo, tratándose de que el titular de la marca que pueda resultar afectada promueva como agraviado o bien en el caso de concurrir como tercero perjudicado.

#### **4.2.2.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES REFERIDOS A LA POSIBILIDAD DE CONFUSION ENTRE LAS MARCAS.**

Siendo la Confusión uno de los síntomas más recurrentes dentro de la problemática marcaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa han debido de pronunciarse no pocas veces en ese respecto y se ha creado un apartado en este trabajo que va referido especialmente a las diversos tratamientos que debe seguirse en el caso de encontrarse frente a un caso de confusión marcaria. Al respecto se encuentran las siguientes resoluciones:

##### **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 al primer golpe de vista, al ser pronunciadas rápidamente, ello no significa que quien deba juzgar sobre las semejanzas de las marcas no puede fijarse minuciosamente en los detalles para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puede producir cuando se las lee y 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.

JURISPRUDENCIA Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

JURISPRUDENCIA TRIBUNALES COLEGIADOS. Séptima Epoca. Volumen Semestral 151-156. Sexta parte, pag. 223. JURISPRUDENCIA

TRIBUNALES COLEGIADOS. Informe 1981  
TERCERA PARTE. tesis 16. pag. 43.

La jurisprudencia que se transcribe determina la base jurídica de la calificación marcaría para los casos de similitud o confusión. En efecto, tal y como se puede apreciar de su contenido, la tesis que anteriormente se ha acotado precisa que el analista marcarío tiene como obligación ante la sospecha de confusión determinar, además del análisis minucioso de la misma a los efectos que puede producir al impactar por medio de los sentidos al público consumidor. En este punto entran en juego los aspectos visual, fonético e ideológico que hemos anotado anteriormente y le impone una metodología esto es: le determina que, para el trabajo dictaminador, el analista debe someterlas a un estudio instantáneo de apreciación, del cual se desprenda si la percepción sensorial quedó afectada al contacto con la marca y actuar en consecuencia.

Este sistema puede ser criticado en tanto que deja que el resultado provenga de la apreciación de una sola persona, la cual puede estar previamente influenciada por los medios de comunicación, el contacto con personas que frecuenten el medio del consumo del artículo o bien por el hecho de conocer el bien o servicio contra el que se coteja. En este sentido podríamos señalar que lo importante en este caso puede ser sin duda que la apreciación llegara a ser, a manera de una prueba pericial civil, en forma colegiada, con características similares algunas como lo son el hecho de que fueren varios analistas los que calificaren la marca, que lo hicieren separadamente, que el sistema fuera el mismo (el primer impacto visual) pero que se dividiera en etapas, etc., con ello sin duda las resoluciones de la autoridad serían censuradas en menor grado lo cual acarrearía la mayor credibilidad de parte del ámbito solicitante de registro.

**MARCAS. PARA DETERMINAR SI UNA  
MARCA ES O NO SEMEJANTE EN GRADO**

**DE CONFUSION A OTRA YA REGISTRADA Y VIGENTE.**, debe tomársela para compararla con la otra en su conjunto, o bien, atendiendo a los elementos que hayan sido reservados. Artículo 91, fracción XVIII, de la Ley de Inventiones y Marcas.

Tesis visible a fojas 125 a 126 del Informe de labores correspondiente al año de 1980, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En virtud de que el tema del presente capítulo se refiere específicamente a la no registrabilidad de las marcas y, en la práctica dicha no registrabilidad deviene de dos vías: la primera de ellas que es la sustantiva o sea los casos que se encuentran predeterminados en la ley de la materia; esto es, todas y cada una de las previsiones que la legislación marcaría contempla expresamente como casos de no registrabilidad y la otra, la que podríamos señalar para este efecto como la adjetiva, sería la derivada de los exámenes, tanto de fondo como de forma en donde eventualmente puede emerger un caso de asimilación entre dos signos distintivos de los cuales uno ya se encuentra protegido, en cuyo proceso de definición para determinar si existe o no grado alguno de confusión, será empleando el criterio antes enunciado.

**DE APRECIAR LA MARCA EN SU CONJUNTO, SIN DIVIDIRLA SE PRESENTA ÚNICAMENTE EN TRATÁNDOSE DE AQUELLAS QUE PUDIERAN SER SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION, POR LO QUE DICHA OBLIGACION NO SE DA EN EL CASO DE UNA OBJECION TECNICA.**

Ahora bien, tiene razón la recurrente, en primer lugar, cuando aduce que no existe ninguna cortapisa jurídica para el análisis de la denominación propuesta como marca en términos de lo dispuesto por el artículo 91 .

fracción XIII de la Ley de Inveniones y Marcas, ya que la obligación de apreciar la Marca en su conjunto, sin dividirla, se presenta únicamente en tratándose de aquellas que pudieran ser semejantes en grado de confusión y ello por imperativo de lo dispuesto en la fracción XVIII, del propio artículo 91 antes citado; por lo que si no fue ésta última hipótesis la que se tuvo en cuenta para examinar la denominación "GIACOVANNI", no estuvo en lo justo el Juez de Distrito al reprocharle la forma en la que se llevó a cabo el análisis de dicha palabra.

R.A. 1176/86 del 29 de octubre de 1986.- Segundo Tribunal Colegiado.- Relator: Guillermo Ortiz Mayagotilla.- Unanidad.- Quejosa NAK, S.A.

Revoca la sentencia del C. Juez Octavo de Distrito en el juicio 68-E/85 y no anpara.

El Tribunal Colegiado emite de la anterior resolución aplica mediante su resolución un criterio que resulta altamente significativo para casos similares, toda vez que sustenta un modo de calificación, esto es: autoriza a la entidad verificadora a realizar el análisis de fondo con descomposición de las partes del signo distintivo, solamente para aquellos casos en los que primeramente se hubiere determinado la posibilidad de similitud en grado de confusión entre dos marcas. De lo anterior se desprende que, para la procedibilidad de una causal de impedimento marcarto que la autoridad pretenda invocar, previamente deberán agotarse los extremos que señala la tesis anterior.

**MARCAS.- CONFUSION.-** Diferencias Secundarias. Si las marcas tienen una misma parte inicial o radical, que por sus características resulte la parte más importante y 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 podría inducir a confusión al público consumidor, o a que en una de las marcas se le beneficiara con el prestigio o aceptación del producto amparado con la otra.

Amparo en revisión 527/1974.- Henkel & Cia. GmbH.- unanimidad de votos. Séptima Época, vol. 70. Sexta parte, pag. 47.

Amparo en revisión 784/1976.- Byk Gulden, S.A. de C.V.- unanimidad de votos. Séptima Época, vol. 87. Sexta parte, pag. 55.

Amparo en revisión 710/1986.- Ragú Foods Inc. unanimidad de votos. Séptima Época, vol. 97-102. Sexta parte, pag. 321.

Amparo en revisión 366/75.- J.C. Penney, Inc. unanimidad de votos. Séptima Época, vol. 97-102. Sexta parte, pag. 361.

La tesis anteriormente acotada refleja un impedimento marcario que la autoridad debe contemplar a efecto de que la protección en los casos en que existan marcas que compartan elementos letrísticos similares que, separados en su integración, puedan conducir al error al consumidor. En el presente caso, la tesis que se analiza determina la facultad de la autoridad verificadora de fundar y motivar el impedimento marcario con base en el análisis de las partes de la denominación en función de la aplicación que se le pretenda dar, sea por alteración de sus componentes, sea por uso de raíces o partículas gramaticales etc. En la actualidad, conforme a lo dispuesto por las fracciones XVI y XVII del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y en estrecha relación con el artículo 91 del mismo ordenamiento, permiten al afectado demandar en la vía judicial la supresión de la marca registrada, conjuntamente con el pago de daños y perjuicios.

**MARCAS, CUANDO NO EXISTE CONFUSION**

**EN LAS.** El artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone lo siguiente: "Artículo 105.- No se admitirán a registro como marcas: XIV.- Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados puedan confundirse con la anterior. También en este caso la negativa de dictar de plano, salvo que la marca sea solicitada precisamente por el propietario de la marca anterior con la cual puede confundirse, caso en que el registro sea concedido y las marcas se consideraran ligadas por el sólo efecto de su transmisión; y de su contenido se infiere que para negar el registro es necesario que exista una semejanza en tal grado entre la marca registrada con anterioridad y otra que sea igual o parecida, que tomadas en conjunto puedan confundirse, presupuesto que no se configura en un caso en el que aunque la radical de ambas marcas sea "GLEZ", sin embargo, la que se pretenda registrar lleve agregada la terminación "TER", que ya en conjunto, como "GLESTER", tanto visual como fonéticamente, la haga distinta a la otra, eliminando la posible confusión que pudiera producir en el público consumidor, por lo que, en los términos del precepto legal antes invocado, la marca a registro no tendría una semejanza en grado tal como la ya registrada, que pudiera confundirse.

Amparo en Revisión 1923/69.- Anderson Clayton & Co. S.A. de C.V.- 15 de febrero de 1972.- Unanimidad de votos. Ponente: Abelardo Vázquez Cruz.  
Primer Tribunal Colegado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

La jurisprudencia que se cita supra corresponde a un claro mandato de parte de la autoridad judicial por medio del cual se encuentra clarificando lo que debe ser una regla para la calificación marcaria. De entrada descarta los casos de las marcas que por considerarse ligadas, quedan exentas de ser rechazadas en su registro y si en cambio establece los elementos de los que la autoridad calificadora debe valerse para decidir si una marca es o no igual en grado de confusión con otra.

**MARCAS, DEBE ATENDERSE A LOS  
ELEMENTOS NOMINALES Y  
SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE  
INTEGRAN LA ETIQUETA.**

Lo esencial, en una marca es su denominación y esta es la que debe ponerse frente a los que están en disputa, para determinar su confusión o individualidad, sin que los demás elementos sean conducentes para desvirtuar diferencia gráfica y fonética, puesto que los productos que amparan las marcas normalmente se distinguen por el nombre de los mismos y no por sus elementos accesorios. Amparo en revisión 1030/78.-Kimberly Clark Corporation. Unanmidad de votos. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito visible pag. 838 de Jurisprudencia, precedentes y tesis sobresaliente. Tribunales Colegiados, Tomo IV, Administrativa, Mayo Ediciones.

Esta tesis resulta importante pues revela la intención de parte de la autoridad sobre la lógica de aprecio y discriminación de las partes en un orden de importancia para llevar a efecto el consecuente análisis de una forma para la determinación de similitud o de grado de confusión. Es claro que la autoridad pretende imponer ante otros el elemento denominación. Esto es que, como lo dice en la tesis en cita, le resulta primeramente necesario el estudio de la marca atendiendo a los elementos gramaticales antes que a

los visuales, o sea que primero debe de analizarse como se escribe; luego, como se lee; después como se escucha y si en ese orden aun no se arriba a la convicción sobre la posibilidad de existencia del grado de confusión entonces se pasa al exámen de las partes figurativas o sea a las fuentes de la letra con la que se representa la denominación. Asi pues, de aparecer cualquier elemento que presuponga la similitud identidad o cualquier grado de confusión deberá ser repelido por la autoridad.

**MARCAS INDUSTRIALES. DISTINCION DE**

**LAS.-** Para hacer la discriminación de dos marcas en disputa por la confusión que las mismas pudieran ocasionar, no sólo debe atenderse a las diferencias que entre ellas existan, sino también, y en una forma destacada, a las semejanzas que concurren entre las mismas.

Sexta Epoca, Tercera parte: Vol. XIII pag. 42. A.R.4044/1953. The Seven Up Company. 5 votos.

2a. Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975. TERCERA PARTE, pag. 656, 6a. relacionada de la JURISPRUDENCIA. "FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACION DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO".

La tesis que se comenta resulta relevante para la materia de este trabajo, toda vez que de ella se desprende con meridiana claridad el fundamento que debe motivar las acciones de la autoridad verificadora, en los casos de concurrencia de marcas similares. Tal y como lo establece la jurisprudencia de mérito, la autoridad debe atender a las semejanzas que existan entre ellas como base para el análisis y posterior dictámen a efecto de determinar la existencia de impedimento marcarlo o no.

**MARCAS. SIMILITUD EN CUANTO A SU NATURALEZA O A SU EMPLEO.-** No basta

con que haya gran semejanza entre las denominaciones de dos marcas, y que los respectivos artículos pertenezcan a la misma categoría dentro de la calificación oficial que contiene el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, sino que se requiere, además de que se demuestre que se trata de los mismos artículos, y que se acredite también que los productos pueden fácilmente confundirse. Es verdad que el artículo 106 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que, aunque no se trate de los mismos productos, se aplicarán las reglas de la fracción XIV del artículo que antecede, cuando el nuevo registro sea solicitado por persona distinta del propietario de una marca anterior, para artículos similares a los que esta última ampara, si la Secretaría considera que existe posibilidad de confusión. Pero debe advertirse que esa facultad que la Secretaría responsable tiene de aplicar las reglas de la fracción XIV invocada, y en el supuesto de que, no tratándose de los mismos productos, estime que existe sin embargo posibilidad de confusión, no entraña que, si estima lo contrario solo por ello se haya realizado un registro en contravención a las disposiciones de esta ley (artículo 200 fracción I), ni tampoco implica que la hipótesis quede comprendida dentro del artículo 200, fracción V de la misma ley, según el cual, el registro de una marca es nulo, cuando por error, inadvertencia o diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro existiendo en vigor otro, que se considera invadido, por tratarse de una marca que se confunda con la anterior.

Sexta Epoca, Tercera parte: Vol. XXVIII pag. 34. A.R. 307/1958.N.V. Siera Radio, mayoría 3 votos.

2a. Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975. TERCERA PARTE, pag. 660, 14a. relacionada de la JURISPRUDENCIA, "FACULTADES

DISCRECIONALES. APRECIACION DEL USO  
INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE  
AMPARO".

En el presente caso resulta ser que la autoridad federal ha considerado como criterio de calificación marcaría el hecho de la calificación atendiendo al empleo o situación de clasificación de las marcas, lo cual hace otorgando al verificador amplias facultades para determinar la invasión de derechos de tercero respecto de marcas que se apliquen a productos y determina que el analista debe: 1) Cerciorarse de que los artículos son los mismos y que se acredite también que los artículos pueden fácilmente confundirse, sin embargo deja abierta la posibilidad de que en el caso de que la autoridad decida otorgar el registro a una marca que no correspondiendo a la misma clasificación se registra siendo de dueño diferente la acción de nulidad es improcedente. Resulta cuestionable esta tesis, ya que tiene dos puntos que pueden ser calificados de peligrosos: El primero de ellos es la oscuridad con la que se redactó el mismo en donde a manera de laberinto verbal se maneja el argumento que puede ser más sencillo y busca una serie de vericuetos para decir con muchas palabras algo tan sencillo como que, la autoridad se reserva el derecho de interpretar el Reglamento de la ley de manera tal que, en un caso de confusión, pueda determinar si existe o no confusión entre las marcas cuando haya concurrencia en la misma clase y por otra parte, el cuestionamiento surge respecto de esas facultades ilimitadas para interpretar de modo tal que, queda la sensación de que la autoridad nunca se equivocará y de que todas sus determinaciones son correctas, lo cual es a todas luces censurable pues la materia marcaría se encuentra aun tan llena de lagunas y carencia de metodologías que lo que menos requiere son interpretaciones forzadas -a verdad sabida- y exceso de poder de la autoridad concedente.

**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 por que 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 constitutiva por la palabra "NENE", sin que se trate de que el a quo haya pretendido, como se dice en los agravios, que para negarse el registro de la marca, la autoridad 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.

Precedentes: Amparo en revisión 1907/84, Victor Sabban, 29 de mayo de 1986. Mayoría de votos. Ponente: Angel Surez Torres. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Esta tesis constituye un principio de legalidad y seguridad jurídica respecto de los litigios ya sea administrativos o judiciales, por medio de los cuales las partes contendientes tengan la certeza de un procedimiento seguido correctamente ante las autoridades competentes, las cuales una vez vertido su criterio deben sostenerlo,

fundando y motivando todas y cada una de las acciones subsecuentes hasta la total terminación del asunto. Continúa la tesis:

(\*)EL SUSCRITO SOSTIENE , EN LAS CUESTIONES RELATIVAS A CONFUSION DE MARCAS , que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error, respecto a la naturaleza y el origen de los distintos productos que concurren en el mercado y que obviamente, al mismo tiempo garantizan la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercancías, en otras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguir claramente entre los demás que afluyen en el mercado o que estén registrados y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y capacidad distintiva no sufra ninguna; esto justifica la existencia de la exigencia que las marcas sean suficientemente distintivas entre si, de suerte que el público consumidor no solo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que la confunda.

Julio de Amparo: 811/74 Cueros Artificiales S.A. de C.V. R.A. 503/75

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Pronunciada: 8 de septiembre de 1975.

Al parecer del que esto escribe, la segunda parte de la tesis transcrita aparece como una justificación fuera totalmente de lugar que unicamente lo que da a entender es que quiere liberarse de toda culpa respecto del enunciado jurisprudencial anterior dando a entender que, ante todo, el registrante debe obrar de buena fe para evitar que la autoridad tenga que recurrir a los medios cuestionados que legaliza la jurisprudencia en cita.

Sin embargo, como contrapeso para la censurable determinación jurisprudencial que se transcribe, aparece la que a continuación se indica.

**TESIS RELACIONADA.**

**MARCAS. REGISTRO DE PALABRAS DE LENGUAS MUERTAS EXTRANJERAS.**

La fracción XI del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, dispone que no son admisibles a registro como marcas de lenguas vivas extranjeras, cuando la marca se pida para aplicarse a artículos que el solicitante fabrique solamente en México, o en cualquier otro país de habla española. La interpretación, a contrario sensu, de ese dispositivo permite concluir que sí pueden ser objeto de registro las palabras de lenguas muertas extranjeras, máxime si se toma en cuenta que esta interpretación no contraría el principio rector del texto legal en comentario y que no es otro que evitar que se induzca a error al público sobre la procedencia de los productos.

Sexta Época, Tercera Parte: Vol. CXVI, pag. 92.  
A.R. 6418/66 Lux, S.A. 5 votos.

Esta tesis jurisprudencial resulta de especial importancia para la materia de nuestro estudio, pues representa un antecedente o una reminiscencia de las anteriores legislaciones vigentes en México cuyo espíritu de amparo de las marcas contemplaba el no registro de marcas que pudieren dar al público consumidor la idea de que los productos que identificaban eran de procedencia extranjera. En el caso de la tesis que ha quedado literalmente transcrita en el párrafo inmediato anterior, el caso concreto se refería a la posibilidad de interpretación a contrario sensu de signos distintivos derivados de lenguas extranjeras en desuso, por lo que el Máximo Tribunal consideró la procedibilidad de dichas marcas eliminándose por ello un elemento de no registrabilidad de la marca.

#### **4.2.3.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES QUE ATIENDEN A LAS OBLIGACIONES Y PRERROGATIVAS DE LA AUTORIDAD EN LA CALIFICACION MARCARIA.**

Es un hecho que la materia marcarta aun es un ramo jóven del Derecho, en virtud de ello existen aun algunas instituciones que no están lo suficientemente configuradas, como lo es el caso de la calificación marcarta, la cual se ha criticado durante mucho tiempo de excesivamente subjetiva. Por lo anterior, la jurisprudencia que se cita se encuentra encaminada a perfilar algunas técnicas y directrices que el analista de marcas debe respetar a efecto de que su observancia preserve el orden jurídico y no se vulneren los derechos de los particulares al aplicar criterios liberales y en ocasiones arbitrarios.

#### **MARCAS INDUSTRIALES, SEMEJANZA DE LAS, JUICIO SUBJETIVO.**

Si la resolución reclamada sostiene que no hay semejanza en dos marcas, en virtud de que tomadas en conjunto, tal como lo ordena el artículo 105 fracción XIV, de la Ley de Propiedad Industrial, no existe posibilidad alguna de que se confundan, puesto que solo su terminación es la semejante, tal juicio subjetivo de la autoridad administrativa, técnica en la materia, no puede considerarse ilógica y antijurídica, puesto que aprecia las marcas tal como lo ordena dicha ley. Sin que se valga en contrario que la quejosa haga depender su semejanza precisamente de no tomarlas en su conjunto y no atendiendo a los elementos que fueron reservados, porque esto se opone a lo dispuesto por el citado dispositivo legal.

Sexta Epoca, tercera parte: Vol. VIII, pag. 56.  
A.R. 4211/1957. The Sidney Ross O., S.A. 5 votos.

2a. Sala apéndice de Jurisprudencia 1975, Tercera parte pag. 657, 8a. relacionada con la JURISPRUDENCIA, "FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACION DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO".

La tesis antes transcrita representa un elemento de respaldo para convalidar las acciones de la autoridad verificadora. Es un elemento de apoyo para determinar que la calificación marcaría debe sujetarse a las disposiciones legales que rigen la materia, como lo es, en el caso que da origen a la tesis en cita, la calificación atendiendo al proceso de conjunto de elementos, único admitido por la ley sobre el cual deberá fundarse y motivarse la resolución de la autoridad para cumplir con todas las formalidades que el orden jurídico impone.

**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 de una apreciación legal y en conjunto de la marca en cuestión.

Sexta Época, Tercera parte: Vol.LVI pag. 73. A.R.5817/1961. The Pyramid Rubber company. Unanimidad de 4 votos.

2a. Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975. TERCERA PARTE, pag. 657, 9a. relacionada de la JURISPRUDENCIA, "FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACION DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO".

Esta tesis se encuentra ligada a la anteriormente transcrita y su base es precisamente el que la autoridad no tiene absoluta libertad en torno a la calificación marcaria, sino más bien la posibilidad de desarrollar las facultades que la ley le concede dentro de un marco jurídico específico, fuera del cual su actuar se torna ilegal y por ende las acciones que en vía de amparo se reclaman son procedentes en tanto que el procedimiento empleado no contenga razonamiento alguno basado en la ley, la lógica, en hechos concretos y sobre todo en medios de prueba suficientes para apoyar la postura del solicitante.

**MARCAS, REGISTRO DE. SU NEGATIVA ES IMPROCEDENTE, SI LA AUTORIDAD NO EXPRESA LOS ELEMENTOS QUE LE LLEVAN A DETERMINAR DICHA CONDUCTA.**

La facultad que otorga el artículo 6 bis del Convenio de París a la autoridad administrativa de negar el registro de una marca cuando considere que existe otra que es notoriamente conocida, no puede entenderse como un poder omnimodo, sino como atribución que, en aras de su especialización, debe usar a través de argumentaciones razonables en las que se sustente sus asertos. Amparo en revisión 88/85. Gucci de México S.A. de C.V. Noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretario: Fernando A Ortiz Cruz.

En esta apreciación jurisprudencial queda perfectamente claro el hecho de que la autoridad debe ceñirse, sin prerrogativa alguna en contrario, a las disposiciones derivadas del artículo 16 constitucional a efecto de preservar la Garantía de legalidad

puesto que aun y cuando las facultades que le son conferidas tanto por la legislación o por los tratados internacionales parecieren liberales, esta tesis refrenda el principio de jerarquía de la ley y la hace valer, reconstituyendo el orden jurídico.

**MARCAS SEMEJANZA O DESEMEJANZA**

**DE.-** Cuando no se trata de que la Dirección de la Propiedad Industrial, de acuerdo con la facultad discrecional que le confiere el artículo 105 fracción IV, inciso c), de la Ley de la Propiedad Industrial, pudiera decidir sobre la semejanza o desemejanza de unas marcas, sino de que surgió a dicha Dirección la duda sobre la semejanza de dichas marcas, manifestada así sobre la solicitud de registro, no pudo posteriormente revocar el juicio subjetivo de duda que ya había externado, sino mediante los razonamientos de las dos partes interesadas en el negocio y no solo la que una de ellas le adujera.

Sexta Epoca, Tercera parte: Vol. XXIV pag. 23. A.R.123/1958. Myrurgia S.A. Unanimidad de 4 votos.

2a. Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975. TERCERA PARTE, pag. 659, 13a. relacionada de la JURISPRUDENCIA. "FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACION DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO".

Esta tesis jurisprudencial rescata los principios constitucionales de Seguridad Jurídica, Audiencia y Equidad. Toda vez que por una parte obliga a las autoridades a mantener irrevocables sus resoluciones; escuchar a las partes y a fallar considerando los puntos de vista de los interesados, todo ello con el fin de que sus resoluciones aparezcan apegadas a derecho. La práctica sin embargo nos dice, que muy lejos de alcanzarse estas aspiraciones de justicia, la autoridad en ocasiones influenciada o desinteresada en resolver atenta a todos los aportes de las partes opta por recurrir a la

via del menor esfuerzo o a llegar a incurrir en posturas de ilegalidad en perjuicio de los gobernados, sin embargo ante tales irregularidades queda aun el recurso del Juicio de Amparo, que desgraciadamente no queda exento, en ocasiones, de contener los mismos defectos.

**MARCAS INDUSTRIALES. SEMEJANZA DE**

**LAS.-** El criterio subjetivo de las autoridades administrativas correspondientes, con respecto a semejanza de marcas, aunque tal semejanza constituya un problema técnico y no jurídico, debe descansar en razonamientos lógicos, para 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 Época, Tercera parte: Vol. II pag. 80.  
A.R.6199/1956. Destilería Francesa S. de R.L.  
5 votos.

2a. Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975.  
TERCERA PARTE, pag. 657. Relacionada de la  
JURISPRUDENCIA, "FACULTADES  
DISCRECIONALES. APRECIACION DEL USO  
INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE  
AMPARO".

El efecto de esta tesis jurisprudencial es meramente el de revestir de legalidad a lo que debería estar revestido de legalidad. Lo anterior en virtud de que la tesis de mérito aparece recordándole a la autoridad que sus actos deben estar fundados y motivados, como si no fuera lo suficientemente claro el artículo 16 Constitucional que así lo determina. Sin embargo a pesar de este punto de obviedad, lo importante de ello es recalcar que el juez quiso subrayar con especial énfasis el acto de la calificación como

un acto a a todas luces formal, pese a la subjetividad de la decisión, subjetividad que por otra parte debe quedar enmarcada dentro de parámetros muy específicos de los cuales no puede salirse en vistas a la salvaguarda del orden jurídico.

#### **4.2.4.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS A LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.**

El concepto de -notoriamente conocido- ha debido de ser clarificado por la autoridad jurisdiccional a efecto normar las criterios para determinar que una marca está invadiendo esferas de derechos de otras que, aun cuando no se encuentren en el país, tienen tal prestigio que pudieran ser propicias para generar engaño en el público consumidor al adquirir productos o servicios que las ostentan sin estar vinculadas al original propietario de los derechos marcarios.

Asimismo se refuerza el criterio de que aun cuando la marca no esté registrada, si cuenta con la protección de la autoridad.

**MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCION DE LAS FINALIDAD DE LA MARCA Y LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS AUN CUANDO NO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS. LOS ARTICULOS 6o BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-** La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adaptadas por las legislaciones de distintos países son el primer

uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado para nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos desde el registro y con posterioridad a su otorgamiento.- Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 88, 89 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales; el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y por su parte el principio de especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de servicios idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de Mil novecientos sesenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del tratado de París para la

Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6o. Bis y 10 bis del ya mencionado Convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté todavía o no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con el que esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada, porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado las Reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6o. Bis, 10 Bis, dicho tratado internacional, forma parte de la Ley Suprema del País en términos del artículo 133 constitucional. En concordancia con los artículos 6o. bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la

autoridad competente del país (en la actualidad la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal".

Testis No.13, sustentada por el Tribunal Colegiado, visible a foja 29 de la Tercera parte del Informe de la Corte del año de 1985.

Esta tesis jurisprudencial es determinante para la interpretación del criterio de marca notoriamente conocida, toda vez que el análisis del juzgador es preciso en cuanto a que, en atención a lo dispuesto por el Convenio de París y la legislación marcaria, la dependencia responsable de la concesión de la marca debe respetar la preexistencia de aquella que resultare idéntica a la cual se trata de registrar, tomando como base el origen del derecho al mismo que, como con toda claridad lo menciona se basa en el uso o bien en un registro.

Es por lo anterior que, para efectos de este trabajo, se considera que el impedimento que surge por existir con antelación una marca igual a aquella de la que se pretende su registro, resultará ajustado a derecho el criterio denegativo que de la solicitud marcaria de realice por la autoridad, la cual deberá fundar y motivar la base legal de su actuar para el efecto de proceder al rechazo definitivo de la petición.

Es de anotarse con especial cuidado el hecho de que a partir de las reformas que fueron realizadas por el poder legislativo y publicadas el dos de agosto de 1994, los criterios para calificar una marca como notoriamente conocida se han precisado con

mayor amplitud en la fracción XVII del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

#### **4.2.5.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS A LA IMITACION ESTRICTA.**

Siendo la imitación uno de los medios por los que la marca puede ser rechazada o no registrada, la Suprema Corte ha emitido este criterio jurisprudencial con el fin de establecer las bases necesarias para su consideración:

**MARCAS IMITACION DE. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE APLICAR EXACTAMENTE LA LEY Y ESTAR A LO MAS FAVORABLE AL GOBERNADO.** Si bien es cierto que para resolver si existe imitación de marca, deben analizarse las semejanzas existentes, también lo es que ello de ninguna manera implica que dejen de atenderse las diferencias existentes entre ambas marcas, porque el análisis debe llevarse a cabo tomando en conjunto las marcas en conflicto para determinar claramente si se confunden o no entre sí, y si la autoridad administrativa no precisa las circunstancias que tomó en consideración y resulta que los hechos o circunstancias apreciadas son inexactos, o si bien el razonamiento es contrario a las leyes de la lógica, debe concluirse que aquella resolución es arbitraria, por lo que en la vía de amparo en donde pueden censurarse las faltas cometidas por la autoridad administrativa en uso de sus facultades discrecionales. Por último, cabe hacer hincapié en que la declaración administrativa de imitación de marca constituye un presupuesto para que, en su caso proceda el ejercicio de una acción penal ante la autoridad titular de la función investigadora y ello retrasaría la formación de

suficientes para crear en el ánimo de la autoridad la convicción de que existe efectivamente la imitación y este pueda a su vez aplicar la ley estrictamente. Sin embargo tal poder no es omnimodo, sino que debe estar encuadrado dentro de un marco que es precisamente los artículos 14 y 16 Constitucionales, y partiendo del principio de fallar según lo más favorable al gobernado.

#### **4.3 OTROS SISTEMAS DE CALIFICACION MARCARIA.**

Refiere el tratadista Justo Nava Negrete (37) en su obra Derecho de las Marcas acerca de la existencia de sistemas diversos empleados en otros países para la verificación de la solicitud de marca y para la declaratoria oficial de derechos adquiridos citando los tres que hemos venido aludiendo basicamente, que son:

Sistema sin Previo Exámen

Sistema sin Previo Exámen con llamamiento a Oposiciones.

Sistema de Previo Exámen con Llamamiento a Oposiciones.

El Primero de ellos o sea el denominado Sistema sin Previo Exámen es aquél que se refiere esencialmente al desarrollo del proceso de verificación de las solicitudes de marca mediante el simple exámen de que la solicitud contiene todos los requisitos necesarios de forma que se establecen en la ley y de resultar positivo simplemente se concede la marca. Este sistema se ha aplicado en países como los Emiratos Arabes Unidos, Haití, Libano, Somalia etc. por citar algunos.

En el caso del sistema llamado sin Previo Exámen con llamamiento a oposiciones, el proceso es diferente En los países en los que se practica se concede la marca cuando

37) NAVA NEGRETE, Justo. *ib. cit.*, pag. 514.

una vez cubiertos los requisitos de forma de la solicitud, se ha dejado transcurrir un plazo perentorio sin que hubiere existido oposición a la concesión de la marca por parte de propietarios o detentadores de la misma o similar marca preexistente a la que se intenta registrar. A manera de referencia podremos afirmar que en Tailandia y Afganistán y anteriormente fue empleado por los países del Pacto Andino.

Por último, en lo que se refiere a las marcas que se otorgan conforme al sistema conocido como de Previo Exámen con Llamamiento a Oposiciones el trámite marcario se desarrolla cubriendo esencialmente las dos etapas de los sistemas referidos anteriormente pero con la peculiaridad de contar con el elemento de publicidad que lo hace diferente. Esto es, se propicia mediante la aparición de avisos públicos, el conocimiento de la solicitud de la marca a efecto de quien o quienes pudieran sentir que la misma es imitación, semejante etc. a la suya puedan mediante ese llamamiento acudir ante la autoridad administrativa para expresar lo que a su derecho convenga. Podemos citar países como Estados Unidos de Norteamérica (38) cuya publicación en el medio denominado *Official Gazette*, publicación semanal de la Oficina de Patentes y Marcas destina una sección denominada "NOTICE OF PUBLICATION" en la cual indica cuáles son las solicitudes presentadas y los inicios del término de 30 días para reclamar en el caso de existir afectaciones o derechos de tercero y se establece el procedimiento para formular la oposición asimilándolo al que se sigue en las cortes federales. También otros países como Argentina, Dinamarca España, Gran Bretaña, Singapur y Suecia este sistema es o ha sido empleado.

En algunos de estos casos el exámen denominado de fondo prácticamente no existe, quedando a cargo del particular la carga procesal acreditar la existencia de elementos de fondo que puedan atacar el cumplimiento de los principios esenciales de las marcas.

38) U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE. Basic Facts about Registering a Trademark. Septiembre de 1963, p.p.31

#### **4.4. OTROS CRITERIOS QUE PUEDEN INCIDIR EN LA CALIFICACION MARCARIA.**

En nuestro mundo actual no es novedad que, los medios de comunicación masiva determinan los gustos y corrientes de compra de amplios sectores de la población, que se encuentran siendo el blanco de la publicidad que es el vehículo para mostrar aquellos bienes o servicios o satisfactores que se ofrecen en el mercado.

Este apartado tiene como objeto el tratar de allegarnos de elementos que, sin poder afirmar que se encuentran considerados dentro de los procesos de calificación marcaria que desarrolla el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pudieren resultar interesantes o aportantes de nuevos elementos por los que se pueda llegar a un dictámen marcario completo. Refránmonos a la propaganda. Esta se encuentra concebida actualmente como una forma especializada de comunicación, que a través de los diversos medios colectivos crea, mantiene o modifica la actitud de los receptores de los mensajes respecto de algún producto o servicio. Sin embargo, el término publicidad, encierra un contenido que va más allá del de propaganda. Su finalidad es definitivamente de un alto contenido lucrativo pues se orienta a la creación, mantenimiento o modificación de la actitud de compra del consumidor. Situación que es precisamente la que desde el punto de vista jurídico protege la marca para evitar la concurrencia de elementos que induzcan al error.

Algunos de los principios sobre publicidad que se manejan en la actualidad afirman que:

En la comunicación existe un lenguaje *verbal* constituido por palabras habladas o escritas, y un lenguaje *no verbal* que representa del 70 al 90% de la comunicación.(39) Lo anterior manifiesta para efectos de nuestro análisis el que, para efecto marcarios, la denominación ha dejado de ser, por lo menos para el sector de la publicidad algo

39) D' EGREMY ALCAZAR, Francisco. "Publicidad sin Palabras". Editores y Distribuidora Mar. S.A. de C.V., México, D.F. Primera Edición, pag.16.

esencial y la connotación que han tomado las marcas figurativas.

El lenguaje denominado *lenguaje no verbal* en la comunicación publicitaria se encuentra constituido por los trazos, las líneas, las formas, los colores y el espacio, con una intencionalidad eminentemente psicológica que, en último término influye en la conducta de compra de los consumidores. Sin pretender ingresar a un estudio pormenorizado del anuncio publicitario dentro del cual se encuentran las marcas nominativas y figurativas, como una forma de expresión gráfico-publicitario especial, que afecta especialmente a la percepción, analizaremos en que consiste el punto de vista del publicista cuyo objetivo es influir en el entendimiento del consumidor para atraer en un principio su atención y acercarlo hacia el producto que se publicita. Culminando dicha acción con la adquisición del mismo. Para esta etapa será necesario apoyarnos en algunos elementos de la Psicología, disciplina cuyas bases científicas representan la contraparte del trabajo del profesional de la promoción de bienes o servicios desde el punto de vista propagandístico.

En efecto, la percepción es el proceso psicológico de recibir los estímulos del ambiente a través de los sentidos e interpretarlos. La percepción de estímulos obedece a dos principios:

a) *Principio de Selección*, consistente en que el sujeto perceptor, en forma inconsciente, selecciona sólo algunos estímulos para ser percibidos, eliminando automáticamente el resto de la diversidad de estímulos que se reciben durante el día.

El principio de la selección opera en función de la ley del mínimo desgaste psicológico de que todo lo sencillo, bello, armónico y placentero, requiere mínimo esfuerzo para ser percibido. Se graba rápidamente en la memoria y se recuerda con facilidad y con agrado.

Por el contrario, lo complicado y desagradable requiere un gasto mucho mayor de energía psíquica para ser percibido: se memoriza y recuerda con dificultad y con desagrado. Por lo tanto, se desecha en forma automática.

b) El principio perceptor del ajuste consiste en que el sujeto "ajusta o acomoda" los estímulos recibidos a las experiencias que posee en la memoria, ya que eso representa menos esfuerzo y, consiguientemente, menor gasto psicológico.

Se traen a colación esos principios, toda vez que en materia de publicidad una palabra, una frase o una ilustración que tenga parecido a las de otro anuncio, hará que el consumidor "ajuste o acomode los estímulos recibidos" a las experiencias que ya posee en su memoria, en función de que representa menos esfuerzo y, por ello menor gasto psicológico. De ahí que recordará o asociará al otro producto, que en ocasiones lleva la intención de lograr consumidores por error, situación que ha de tener presente al analista de la marca al momento de desarrollar el examen de fondo, puesto que ya no sólo deberá atenderse a factores de simple parecido sino a efectos de impacto psicológico.

De igual forma resulta altamente interesante para los efectos de nuestro estudio analizar algunos elementos gráficos de las marcas, sean estas de tipo figurativo o bien nominativas, pues de una o otra manera el consumidor deberá emplear en la mayor parte de las veces la vista para identificar el producto o servicio que requiere.

El color, el trazo de las líneas, su anchura o la disposición de los elementos gráficos resultan ser de especial trascendencia en la materia de las marcas, dado que ello en ocasiones implica posibilidades de confusión y acaso también de imitación. Partimos de la base de que la marca como signo visible que es, no es un elemento de uso interior del fabricante, prestador de servicios o del comerciante, pues su destino es el de el empleo exterior, su función es de atraer al público como ha quedado ya expresado para identificar bienes o servicios frente a otros iguales o similares en su especie y con ello singularizarlos. O sea que la marca se ve, se percibe se hace tangible. Es por ello que eventualmente una marca deja de ser simple diseño y se transforma en aplicación exterior, en empaques, en etiquetas, en señales adheridas al producto, en fonemas asociados a un texto o a una ilustración. Por ello, no solamente el estudioso del

derecho se aboca a desentrañar el ser y quehacer de la marca por su novedad, sino que existen criterios subsumidos en las marcas que en ocasiones pasan inadvertidos a la simple apreciación del consumidor, pero que, al encontrarse ahí lanzan mensajes específicos que impactan en el ánimo del consumidor y provocan efectos de consumo y también de imitación que conduce, en no pocos casos a la confusión.

Al respecto, es importante señalar que en nuestra legislación no se encuentra aun incorporado un estudio tendiente a calificar por efectos colaterales las posibilidades de las marcas sometidas a registro e por lo que representan sus elementos gráficos, pues baste analizar las resoluciones que emite la autoridad administrativa responsable del despacho del registro marcario para determinar que únicamente se atienden a criterios de novedad, de parecido en colores y formas, de similitud en los efectos auditivos, fonéticos y ocasionalmente ideológicos, pero que no arriban a la búsqueda del efecto psicológico que yace en muchas ocasiones oculto en las denominación, en los colores empleados, en la disposición de las partes de una marca o en el empleo de líneas o trazos específicamente empleados en las muestras que se entregan a la autoridad que realizará el examen de fondo.

Diversos estudiosos entre los que se encuentra Irving A. Taylor (40) afirma que las líneas reflejan el sentimiento de las personas que las trazan. Esto es, afirma que en la generalidad de sus experimentos aquellas personas que expresaron el sentimiento del amor mediante líneas (independientemente de sexo, edad, nivel de instrucción etc.) se expresaron mediante líneas suaves, onduladas, simétricas. Lo anterior a diferencia del sentimiento opuesto o sea el odio, que quedó representado por trazos fuertes, líneas quebradas, entrecruzadas o intermitentes.

Se afirma entonces que el efecto de los trazos o líneas tiene un efecto en el

40) TAYLOR, Irving A. Citado por D'Egremy Alcazar, Francisco. "Publicidad sin Palabras". Editores y Distribuidora Mar. S.A. de C.V., México, D.F. Primera Edición. pag. 75.

subconciente del individuo y que el impacto que sufre al contacto sensorial con la marca elaborada bajo un estudio psicológicamente preparado puede llegar a ser engañado pues su subconciente está predispuesto a admitir la marca como lo que está buscando. Es por ello que en el medio de la publicidad se habla de un lenguaje icónico al que se recurre para poner cierta intencionalidad en el mensaje que se desea comunicar, sirviéndose del lenguaje psicológico.

En lo tocante a la teoría del color y sus efectos psicoanalíticos, tratadistas del corte de Harald Kupers en su obra "Fundamento de la Teoría de los Colores" (41) entre otras, han aportado a las ciencias sus opiniones respecto de los colores y el efecto que causan en el receptor del efecto visual. Se habla de que el efecto del color blanco tiene connotaciones de virginidad, pureza y especialmente, de maternidad. Independientemente de que para algunas culturas orientales el color blanco es luto.

Asimismo hay quien afirma que el color blanco tiene alguna representación psicológica de mayor importancia, pues hay quien indica que medicamente el rechazo a sustancias de color blanco, como la leche puede deberse a una litiasis biliar que origina molestias en el proceso digestivo de las grasas lácteas, a una intolerancia gástrica o a factores alérgicos. El efecto que en nuestro caso sería importante estudiar en la aplicación del color blanco a cierto tipo de marcas y que quieren denotar con ello, Rechazo a la maternidad, a la responsabilidad etc.

El color negro tiene algunas connotaciones que se asocian a la fuerza, a la elegancia o bien al luto. Especialmente se encuentra aplicado en artículos tales como maquinaria industrial, portadas de libros de temática seria etc. De igual forma al color gris se atribuyen dos manifestaciones psicológicas diferentes: una positiva y una negativa. En la positiva expresa equilibrio, sobriedad paz, elegancia etc. en tanto que en la negativa sugiere timidez y mediocridad.

41) Kupers Harald, Citado por D' Egremy Alcazar, op. cit pag.581.

El color morado ha sido asociado con efectos de orden metafísico y de espiritualidad.

El color café se emplea para provocar sensaciones de madurez y equilibrio, decisión entereza etc.

El rosa es un color que sugiere femineidad. Su uso se centra en aquellos productos o servicios que pueden ser aplicados a un público esencialmente de mujeres.

Todo lo anterior nos muestra que el uso del color no representa en la mayoría de las veces una situación de tipo fortuito. El publicista o el profesionalista de la difusión comercial emplea los colores y sus combinaciones para lograr efectos. Esas combinaciones de color tienen a su vez una repercusión en el ánimo del consumidor y es necesario pues, que el analista de las marcas conozca a fondo lo que puede resultar de los juegos y efectos del color, pues en ellas puede subyacer un elemento de imitación no explícito. Se dice, por ejemplo, que los colores fuertes representan energía y acción, en tanto que los colores pastel tienen efectos sedantes. Su empleo en mayor o menor escala en el campo visual de la marca, su intensidad y sus combinaciones pueden resultar en efectos de confusión o equivoco en el consumidor y eso es materia de protección de la propiedad industrial.

#### **Psicoanálisis del Espacio en el cartel Publicitario.**

En todo espacio publicitario como lo es la marca, en tanto que signo visible, existen dos elementos principales a saber: El texto y la ilustración (marcas denominativas y marcas figurativas) y estos, a su vez, son la base de los fines de la publicidad, que como afirma D'Egremy (42) es la comunicación que vende y que, por consiguiente, se sirve de diversas ciencias para alcanzar su objetivo: influir en la actitud de compra del consumidor.

42) Op. cit. pag. 15.

43) Op. cit pag. 117.

El color rojo psicológicamente representa sexo, pasión y violencia. Sus aplicaciones en el campo publicitario se encuentran especialmente en aquellos símbolos de alerta, en las que representan la lucha sindical, y en material de cosmética, entre otros.

El amarillo se asocia a la luz solar y sus efectos de aplicación publicitaria tienden hacia la manifestación de lo cálido, pues su contraste con el color negro hacen el efecto de más alta percepción al ojo humano. Seguramente por ello se encuentra en la señalética de carreteras, de centros vacacionales, de artículos infantiles, de servicios turísticos, etc.

El color naranja se ha caracterizado por ser el estimulador del hambre en el ser humano, su uso sugiere también energía y modernidad. Es por ello que se encuentra aplicado a gran número de marcas que anuncian servicios gastronómicos, predominantemente de corte actual (Véase la marca "VIPS", "BURGER BOY" etc.) básicamente. Sin embargo aparece también con otros mensajes como lo son para algunas culturas orientales la inmortalidad del alma, y encontramos a los monjes de religiones como el Shintoísmo en donde visten túnicas de color naranja; o bien, en día de muertos se celebra la colocación de las ofrendas con la flor de Cempaxúchitl en México etc.

El color verde tiene la posibilidad de incidir en el ánimo del ser humano como vehículo sugerente de naturaleza y de las virtudes de esta: frescura, juventud etc. su empleo se localiza particularmente en algunos artículos de limpieza, de productos naturistas etc. Se asocia también a la idea de esperanza.

El color Azul es el color de mayor abundancia en el planeta. Recordemos que al globo terráqueo le llamamos "El Planeta Azul", debido, entre otros, al hecho de que el factor agua es el que más abunda en el mismo. En vista a lo anterior, el color azul se emplea frecuentemente para elaborar etiquetas, y diseños gráficos orientados a presentar efectos que denotan limpieza, transparencia, espacios abiertos. Sin embargo su uso también corresponde a la idea de masculinidad.

Sin embargo en la práctica existe un doble empleo de las dos teorías al emplearlas conjuntamente por los profesionistas de la publicidad para la elaboración de los carteles publicitarios de los que, como ya mencionamos, uno de sus géneros puede ser la marca y se sugiere que empezando por atraer la atención del presunto cliente sea de tanto de productos como de servicios, en el ángulo superior izquierdo (Teoría de Brandt), se dirija la misma hacia el ángulo superior derecho (Teoría de Startch).

Desgraciadamente en nuestro medio aun no se toman en cuenta estas teorías para la práctica del examen marcarío, siendo indiscutiblemente este, un nuevo campo para la materia, por las connotaciones que, respecto ya no sólo de la imitación de símbolos distintivos, sino del efecto de la marca sobre el consumidor, que es al fin de cuentas lo que se pretende también proteger.

#### **4.4. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.**

En la práctica marcaría se estima que la autoridad emita sus actos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, fundando y motivando conforme a derecho las actuaciones administrativas que resulten de la gestión del trámite de un signo distintivo. En ese sentido la autoridad hace llegar al particular el contenido de su apreciación de donde surge la posibilidad que el gobernado acuda a cumplir con las obligaciones que le imponen los ordenamientos en materia de marcas, al haber sido obsequiada su petición con el oficio denominado coloquialmente - cita a pago-, que le anuncia la procedibilidad de su solicitud, o bien, en el caso contrario proceder en contra del acto de la autoridad e intentar en un proceso revisorio obtener el registro de la marca. Para lo anterior la autoridad se vale de medios escritos que como apéndice de este trabajo se presentan, en donde se exponen las bases que sustentan, la procedibilidad o bien la negativa.

Dentro de un espacio destinado al empleo del cartel publicitario o para efectos de nuestro estudio, de la marca, se ha determinado por Herman Brandt (43) el uso de cuadrantes. este investigador afirma que "el cuadrante superior izquierdo del cartel es el idóneo para colocar el mensaje que quiera grabarse en la mente del consumidor"

Sirve de base para este estudio el hecho de que en las culturas occidentales la lectura se hace de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo y. por lo tanto el punto inicial de atención es la parte superior del lado izquierdo del campo visual que se atiende. Al encontrarse prestando atención mientras se lee el espacio, se recurre a regresar la mirada al mismo lugar de partida de la lectura, aunque se cambie de posición, el estímulo inicial se repetirá de tal forma que el mensaje se graba instansamente y consecuentemente se recordará con facilidad.

En esta gráfica se aprecia la teoría de Herman Brandt:

Porcentajes de recordación según Brandt:

45	20
25	10

Otra opinión diversa resulta del estudio de Daniel Startch (44) quien apoya su teoría a diferencia del factor *memorización* de Brandt, en que la *atención* es el elemento que más efecto psicológico produce en el consumidor al contacto con un campo visual determinado, y atribuye efecto e impacto de mayor grado al que produce el cuadrante superior derecho.

4 Sectores del cartel y los grados de atracción atencional de cada uno, por porcentajes:

44) Op. cit pag.120.

28	33
16	23



## CONCLUSIONES.

### Contenido:

#### **Apreciación particular del ponente respecto del tema recepcional.**

- 1.- La marca en nuestro país está considerada solamente como un medio visual, por lo que no es posible que se autorice el registro de marcas que se perciben exclusivamente por medio de otros sentidos como son las denominadas odoríferas o auditivas.
- 2.- Genericamente debería diferenciarse la marca en: Signos distintivos y en Marcas registradas, considerando que un signo distintivo se transforma en Marca cuando ha reunido todos los atributos necesarios para su registrabilidad, rango que se obtiene al franquear los exámenes de ley.
- 3.- La marca en México que no tiene registro sí puede ser considerada objeto de protección legal
- 4.- El registro de la marca en México tiene posibilidades de ser negado, atendiendo a elementos de fondo y de forma.
- 5.- La negativa de forma bajo la actual metodología de revisión en ventanilla carece de una resolución por escrito, debidamente fundada y motivada, lo que puede dar lugar a pensar en la violación a la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 Constitucional. Sin embargo en términos prácticos es conveniente la existencia de trámites rápidos y expeditos que ayuden al flujo de las actividades de seguridad comercial que no requieran de grandes cantidades de tiempo.
- 6.- Existen negativas relativas de concesión marcaría, que son aquellos actos administrativos derivados de situaciones de irregularidad que pueden ser

subsanaadas por el particular y que permiten la continuación del trámite marcarto, previo cumplimiento de los requerimientos de la ley o merced a las argumentaciones de hecho y de derecho que el particular expresa alegando la conveniencia de que la autoridad conceda el derecho al uso exclusivo de la marca.

- 7.- Existen negativas de concesión marcarta definitivas, que son aquellos actos administrativos que derivan de la existencia de elementos que vulneran los principios de la marca y que impiden la concesión del derecho al uso exclusivo de la marca, sin existir posibilidades de reclamación ulterior.
- 8.- No existe en nuestro medio marcarto nacional un trabajo técnico por parte de la autoridad administrativa, que haya sido dado a conocer, respecto de los criterios bajo los cuales se califican las marcas (Dictámen de calificación marcarta).
- 9.- No existe en la legislación marcarta en vigor el mandato de que la autoridad dé a conocer al particular solicitante o agregue a los autos el resultado del examen marcarto que debe contener las características de un peritaje especializado. Ello propicia que los interesados en la obtención de un registro de marca se vean impedidos de conocer cuales son los elementos específicos que determinan la resolución administrativa de no registrabilidad.
- 10.- No existe en nuestro medio un esquema de capacitación para el desarrollo de las habilidades necesarias para llegar a ser perito en calificación marcarta, por lo que el examen de fondo queda al arbitrio de personal de formación eminentemente lérica, lo que se traduce en la posibilidad de que algunas de las resoluciones de admisión o de rechazo carezcan de un sustento suficiente para convertir una petición del particular en un registro marcarto.
- 11.- No existen definiciones por parte de la autoridad administrativa, respecto del proceso de calificación de la marca por medio de las cuáles se determinen los

pasos seguidos en el examen de fondo que concluyeron en la estimación de no registrabilidad de la marca, pudiéndose pensar en la violación de garantías individuales, por falta de motivación del acto de autoridad.

- 11.- El proceso de calificación marcaría debería ser el resultado, de preferencia, de un trabajo colegiado, para evitar que el particular solicitante quedara sujeto al resultado de un trabajo de análisis individual que conlleva riesgos de error o vicios en la apreciación.
- 12.- Las resoluciones administrativas en relación a la no registrabilidad de la marca carecen de un razonamiento de motivación particularizada de las causas por las que se determina la actualización del supuesto de impedimento a la concesión del registro marcarío. Lo anterior en virtud de que no se hace del conocimiento del particular el dictamen del perito en calificación marcaría cuyo resultado deviene en la invocación de una negativa de registro de la solicitud presentada.
- 13.- Es necesaria la formulación de una guía de calificación marcaría que determine los lineamientos sobre los cuales se sustentará la calificación marcaría nacional a efecto de no emitir resoluciones administrativas contradictorias.
- 14.- En nuestro sistema jurídico aún los servicios no encuentran una identidad propia por lo que no existe una clasificación especial. Ello propicia el riesgo de negativas injustificadas al tratarse indiscriminadamente dentro de un mismo rubro generico.
- 15.- El registro de marcas tridimensionales es aun escaso y no existe una calificación especial por lo que se propicia el riesgo de negativas injustificadas.
- 16.- En la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ya no se aprecia en forma explicita como impedimento para la concesión del registro marcarío la transgresión a las buenas costumbres, como antaño ocurrió, por lo que existe en la actualidad una laxitud en la determinación de ese impedimento.

- 17.- La actual legislación reguladora de la marca, deja de prever la posible existencia de conflictos relativos a los problemas que surgen entre los herederos de un signo distintivo registrado.
- 18.- Existen criterios de calificación administrativa que carecen de fundamento y motivación expresa como lo son los derivados del examen de forma, el cual en la práctica se hace en ventanilla y su resultado carece de un medio documental para impugnar el resultado de dicho examen.
- 19.- Existen criterios para negar el acceso al derecho exclusivo sobre una marca que se basan en un análisis de aspectos visuales, fonéticos, ideológicos y de público destinatario que debieran estar incorporados en los ordenamientos de la materia y elevarlos a rango de ley.
- 20.- Del estudio de la jurisprudencia vigente en México, pueden identificarse, entre otros, los siguientes medios técnicos de calificación marcaria a saber:
- a. Por el efecto sensorial: -A golpe de vista.  
-Al ser pronunciadas rápidamente.
  - b.- Por el conjunto de sus partes: -Tomada en el conjunto de sus partes  
y comparándola.
  - c.- Por sus partes: - Analizando sus partes componentes  
de las que se presume preexistencia  
de similitud.
  - d.- Por sus diferencias: - Por las diferencias secundarias,  
en tratándose de marcas compuestas.
  - e.- Por discriminación: - Atendiendo a elementos nominales y  
subsidiariamente a los de la  
etiqueta.
  - f.- Por sus Semejanzas: -Atendiendo a las diferencias pero  
también a las semejanzas.

g.- Por su Similitud de

- Naturaleza o empleo:
- Atendiendo a que los productos o servicios en disputa resulten iguales.
  - Atendiendo a que no exista posibilidad de confusión siquiera.

- 21.-** En la práctica marcaría regular no existe un proceso técnico que atienda a factores derivados del impacto psicológico que causa el uso de los colores en la marca.
- 22.-** No se considera en la metodología de calificación marcaría de fondo el impacto psicológico de la distribución de elementos gráficos en la marca propuesta para registro.

## BIBLIOGRAFIA

- 1) Alvarez Soberanis, Jaime. *La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología*. 1a. ed. Ed. Porrúa, S.A. México, 1979. 729 p.p.
- 2) ALVAREZ Soberanis Jaime. "El Sistema Internacional de la Propiedad Industrial y la Planeación del Desarrollo tecnológico en el Ambito Nacional. "Memorias del Primer Seminario sobre derechos de Autor, Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología", México UNAM, 1985
- 3) Bejarano Sánchez, Manuel. *Obligaciones Civiles*. Ed. Harla, S.A. México, 1980. 599 p.p.
- 4) Correa Enrique. "La Imitación de la Marca Coca Cola" *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*. México D.F. Num. Especial 21-22 Enero - Diciembre 1973. p.p.105-121.
- 5) D' Egremy Alcazar, Francisco. "Publicidad sin Palabras". Editores y Distribuidora Mar. S.A. de C.V., México, D.F. Primera Edición. p.p.142.
- 6) GARCIA Moreno Victor Carlos. "*Memorias del Primer Seminario sobre Derecho de Autor, Propiedad Industrial y Transferencia de Tecnología*", México UNAM, 1985
- 7) Jalife Daher, Mauricio. "Aspectos Legales de las Marcas en México". Ed. Sista, México 1992. 159 p.p.
- 8) Nava Negrete Justo. *Derecho de las Marcas*. Ed. Porrúa, S.A. México, 1985. 637 p.p.
- 9) Raluy Poudevida, Antonio. "Diccionario de la Lengua Española". Editorial Porrúa, México D.F. décimo quinta edición. 1991 p.p.566

- 10) Rangel Medina, David. "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual", Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., primera edición. 1991. p.p. 158.
- 11) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Las marcas industriales y comerciales en México. Ed. Libros de México, 1960. 471 p.p.
- 12) Rodríguez y Rodríguez, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa. México 1991. 449p.p.
- 13) Sepúlveda, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. México, Ed. Porrúa 1981
- 14) Tena Ramírez Felipe. "Derecho Constitucional Mexicano" Ed. Porrúa S.A., México D.F. 23a. Edición. p.p. 453.
- 15) U.S. Department of Commerce/Patent and trade Office, "Basic Facts about Registering a Trademark", U.S. Government Printing Office, Edición Revisada en Septiembre de 1993, Washington, E.U.A.

#### ITINERARIO DE LEGISLACION:

Código de Comercio de México del 16 de mayo de 1854.

Código de Comercio del 20 de abril de 1864.

Ley del 11 de diciembre de 1885.

Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889.

Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres y Avisos Comerciales del 25 de agosto de 1903.

Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres y Avisos Comerciales del 24 de septiembre de 1903.

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 11 de julio de 1928.

Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 31 de diciembre de 1928.

Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.

Ley de Inventiones y Marcas de 30 de diciembre de 1975.

Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas.

Ley para el Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de noviembre de 1991.

Semanario Judicial de la Federación (período de 1965 - 1970)

Boletín de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa 1970-a la fecha

Informes del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1970-1985

Exposición de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial. Ediciones Andrade. Mexico. 1963. pag. 11.

Boletín del Acuerdo de Cartagena, número 142, Lima. Perú, octubre de 1993.

Ley de Marcas (Ley 32/1988) Biblioteca de Legislación Serie Menor Editorial Civitas, Primera Edición 1990, Primera Reimpresión 1993. Madrid España.p.p.189.

## **A p é n d i c e .**

El presente apartado se encuentra integrado por una serie de elementos documentales con los que la autoridad marcaría responsable de la verificación y concesión del derecho exclusivo de las marcas notifica a los solicitantes sus resoluciones respecto de la *no registrabilidad de marcas*.

La selección de las piezas que integran el apartado deriva de los oficios que fueron proporcionados generosamente por la Subdirección de Marcas de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de archivos particulares y aun cuando los textos se han respetado en su integridad, algunos nombres han sido variados en aras de mantener la confidencialidad del material.

El orden que siguen los anexos es el siguiente:

- 1) Oficio tipo por el que la Autoridad Marcaría notifica la existencia de anterioridades y concede plazo perentorio para desacreditarla.
- 2) Oficio tipo por el cual la Autoridad Marcaría notifica al particular que, aun habiendo reposición de la marca, existen anterioridades y se le concede plazo perentorio para desacreditarlas.
- 3) Oficio tipo por el que la autoridad Marcaría niega el otorgamiento del registro de marca por existir imitación, sustentada en el efecto auditivo.
- 4) Oficio tipo por el que la autoridad Marcaría niega el otorgamiento del registro de marca por considerar que la marca propuesta a registro es similar en grado de confusión a otra preexistente.
- 5) Oficio tipo por el que la autoridad Marcaría niega el otorgamiento del registro de marca por considerarse idéntica a otra preregistrada.
- 6) Oficio tipo por el que la autoridad Marcaría niega el otorgamiento del registro de marca por existir imitación, sustentada en el efecto auditivo.
- 7) Oficio tipo por el que la autoridad Marcaría niega el otorgamiento del registro de marca por considerarse que el elemento dominante de una marca previamente registrada y vigente se encuentra incluido en la marca analizada.

- 8) Oficio tipo por el que la autoridad Macaria niega el otorgamiento del registro de marca por existir semejanza gráfica en sus elementos característicos.
- 9) Oficio tipo por el que la autoridad Macaria niega el otorgamiento del registro de marca por considerarse que se trata de una marca notoriamente conocida.
- 10) Oficio tipo por el que la autoridad Macaria niega el otorgamiento del registro de marca por resultar imitadora de un emblema oficial.

Es de destacarse que, tal y como se ha comentado en el cuerpo de este trabajo monográfico, los contenidos de las notificaciones que se allegan a los particulares solicitantes de marcas, al negárseles estas, adolecen de todos los elementos ideales para obtener resoluciones administrativas estrictamente apegadas a derecho que, en la especie, permitan al afectado en sus intereses de propiedad industrial formular, las defensas jurídicas suficientes, ante las autoridades correspondientes.; Toda vez que, resulta evidente, del simple análisis que se formule a los documentos del acervo, que los mismos, en sus muy variadas formas y contenidos inciden en ostentar una ausencia total de motivación del acto de la autoridad por la que se perciban los criterios, metodología y sistemas de valoración aplicados al caso concreto que facultan al órgano de gobierno a concluir la no registrabilidad marcaria, lo que en estricto sentido provoca al particular severos estados de indefensión al transgredirse las garantías individuales consagradas en la Carta Magna.

Debe mencionarse que este apéndice intenta ser únicamente una mera visión panorámica del estado que guarda la praxis marcaria, la cual, como se ha mencionado a través de este trabajo, es perfectible y tiende, día a día a incorporarse de lleno a estadios de mayor desarrollo en la búsqueda de una verdadera protección de los derechos inmateriales.



SECRETARÍA DE  
COMERCIO Y  
FOMENTO INDUSTRIAL

ACUSE DE RECIBO  
REG.- 79124

TECNOLÓGICO.  
DEPTO. DE DICTAMEN DE MARCAS,  
EX A M P I N S C O R:  
JUAN Fco Barron Moreno

125-92

10044

De la cita anterioridad encontrada para la marca que solicita a registro.

MEXICO, D.F., a 14 NOV 1992

CALLE 21, COL. ROMA SUR  
06760 MEXICO, D.F.

EXPEDIENTE: 100442  
MARCA: THE BODY SHOP

Con relación a la solicitud de registro de la marca arriba indicada, se le manifiesta que al practicarse el examen novedad correspondiente, se encontró como anterioridad:

R-357049 THE BODY SHOP  
E-74057 THE BODY SHOP

Debe cumplir con la Fracción VII inciso b) del artículo 66 de la Ley Federal de Derechos.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 122 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial con el fin de no invadir los derechos de la anterioridad (99) arriba citada (a) se le requiere para manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo improrrogable que vencerá el día 17 de ENERO próximo, apercibido que de no hacerlo en dicho término, considerará abandonada su solicitud y perderá la fecha legal de presentación de la misma con fundamento en el mencionado prece legal.

El suscrito firma el presente oficio, con fundamento además, en lo dispuesto por los Artículos 17 Fracciones III y VI Tercero Transitorio del Reglamento Interior de esta Secretaría publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de Marzo 1984 y 4a. Fracción XVI inciso II, del Acuerdo que adscribe Unidades Administrativas y Delega Facultades en los Subsecretarios, Oficinas Mayores, Directores Generales y otros Subalternos publicado en citado Órgano Informativo el 14 de septiembre de 1985, reformado y adicionado el 10 de agosto de 1989.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO ELECTIVO, NO REELECCION.  
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO,

JUAN FCO BARRON MORENO.

JEM/



SECRETARÍA DE  
COMERCIO  
Y FOMENTO INDUSTRIAL

CERTIFICADO CON  
ACUSE DE RECIBO  
REG.- 91873

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO  
TECNOLÓGICO.  
DIRECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

313-94

427

De la cita anterioridad encontrada para la marca que solicita a registro:

MEXICO, D.F., a 15 AGOSTO 1994

TAXCO NO. 21, COL. ROMA SUR  
06760 MEXICO, D.F.

EXPEDIENTE: 46943  
MARCA: LA FANDELLA ACTUAL

75336

Con relación a la solicitud de registro de la marca arriba indicada, se le manifiesta que al practicarse el exámen de novedad correspondiente, se encontró como anterioridad:

BE LE INDICA QUE AUN Y CUANDO MODIFICA LA DENOMINACION ORIGINALMENTE PRESENTADA, LA MARCA 307814 SIGUE CONSTITUYENDO --  
IMPEDIMENTO LEGAL.

Debe cumplir con la Fracción VII inciso b) del artículo 66 de la Ley Federal de Derechos.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 122 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial con el fin de no invadir los derechos de la (s), anterioridad (es) arriba citada (s) se le requiere para que manifieste lo que a su derecho en convenio un plazo improrrogable que vencerá el día 17 OCTUBRE 1994 próximo, o percibido que de no hacerlo en dicho término, se considerará abandonada su solicitud y perderá la fecha de presentación de la misma con fundamento en el mencionado precepto legal.

El suscrito firma el presente oficio, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 20 Fracciones III, IV y Tercero Transitorio del Reglamento Interior de esta Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de Abril de 1993, Go. Fracción XVI inciso h) y último párrafo del acuerdo que describe Orgánicamente Unidades Administrativas y delega facultades en los Subsecretarios, Oficial Mayor, Jefes de Unidad, Directores Generales y otros Subalternos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicado en el citado Órgano Informativo el 29 de Marzo de 1994.

ATENTAMENTE.  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.  
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO.

LIC. EDUARDO G. SORIANO PINEDA.

JBB/AMU/DM4.94.1  
593-A

668

CERTIFICADO CON  
ACUSE DE RECIBO.  
REG. 117

DIRECCION GENERAL DE  
DESARROLLO TECNOLÓGICO.  
DEPARTAMENTO DE DICTAMENES DE  
MARCAS.  
E Y A M I N A D O R:  
Arturo Gómez Sánchez

114-93

29870 de m.

México D.F., 2 de agosto de 1992.

ABUNTO: Se niega el registro como marca de la denominación propuesta.

LIC. SERVARDO GÓMEZ VEGA.  
HAMBURGO 260, Col. Juárez  
06600 México, D.F.

Marca T-R-T  
Clase: 32.  
Ampara: CERVEZAS.

En relación a la solicitud de registro de la marca que se indica y, después de tomar en consideración todos los argumentos expuestos en su escrito de 11 de septiembre de 1992, le manifiesta lo siguiente:

Que la denominación propuesta no es registrable como marca, con fundamento en los artículos Séptimo Transitorio y 90 fracción XVI de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por ser semejante en grado de confusión a la marca 277056 TECATE, citado como impedimento, por tanto, de acceder a su solicitud se lesionaría el derecho al uso exclusivo adquirido en los términos del artículo 87 de la Ley citada, por su titular: CERVECERÍA MODELO, S.A. DE C.V..

En debida contestación a sus argumentos, se le manifiesta que no le favorecen para dejar su caso a salvo de la anterioridad citada, considerando que las diferencias que usted advierte no son suficientes para establecer por esta autoridad que entre ambas existe una distintividad capaz de individualizarlas al considerarlas en su conjunto, toda vez que de análisis de las marcas en comento se advierte que el aspecto fonético dominante de los elementos reservados por la marca registradas es reproducido en la marca propuesta a registro, además de que ha sido solicitada para amparar los mismos productos que protege el citado registro marcario, basta pronunciar y escuchar cada una de ellas; por lo que el público consumidor, al advertir una nueva marca en el comercio cuyo aspecto es similar a la marca citada como impedimento para amparar los mismos productos, las confundirá, pues creerá que la marca propuesta es una variante del citado registro marcario.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales antes invocados, se de resolverse y se resuelve:

UNICO: Se niega el registro como marca de la denominación  
T-R-T.

La suscrita firma el presente oficio conforme a lo dispuesto en los artículos 17 fracciones III, IV y Tercer Transitorio del Reglamento Interior de esta Secretaría publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1989 y 4o. Fracción XVI inciso b) del Acuerdo Delegatorio de Facultades publicado en el mismo órgano informativo el 12 de septiembre de 1985, reformado y adicionado el 10 de agosto de 1987.

ATENTAMENTE.  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION  
LA SUBDIRECTORA DE MARCAS

LIC. SILVIA E. PINEDA BUELAS.

C.c.p. Departamento de Ediciones y Publicaciones Periódicas.

CERTIFICADO CON  
ACUSE DE RECIBO.  
REG. 114

DIRECCION GENERAL DE  
DENARPOLO TECNOLÓGICO.  
DEPARTAMENTO DE DITAMENES DE  
MARCAS.  
E X A M I N A D O R:  
Felipe de la Hoz Ramírez

9865-93

11231 de M.

México D.F., 28 de febrero de 1992.

ASUNTO: Se niega el registro como marca de la denominación propuesta.

LIC. ANTONIO MARTÍNEZ DEL CASTILLO.  
HOLBEIN 2345-260, Col. Nochebuena.  
México, D.F.

Marca SHARPER  
Clase: 9.  
Ampara: APARATOS PARA LA REPRODUCCION DE SONIDOS E IMAGENES.

En relación a la solicitud de registro de la marca que se indica y, después de tomar en consideración todos los argumentos expuestos en su escrito de 10 de diciembre de 1991, se le manifiesta lo siguiente:

Que la denominación propuesta no es registrable como marca, por ser semejante en grado de confusión a la marca citada como anterioridad, toda vez que su denominación se encuentra contenida íntegramente en la marca registrada y vigente, por tanto, de acceder a su solicitud se lesionaría el derecho al uso exclusivo adquirido en los términos del artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por el titular de la marca registrada SHARPER y diseño, propiedad de SHARP ELECTRONICS, S.A. DE C.V.:

En debida contestación a sus argumentos, se le manifiesta que no le favorecen para dejar su caso a salvo de la anterioridad citada, considerando que las diferencias que usted advierte en su análisis, no son suficientes para establecer por esta Autoridad que entre ambas existe una distintividad capaz de individualizarlas al considerarlas en su conjunto, ya que el consumidor identificará su marca en la marca registrada de referencia, de la que es parte integrante su denominación, haciéndolo creer por lo tanto la existencia de una relación entre ellas.

Además por tratarse de dos marcas confundibles para proteger los mismos artículos se incurre en las prohibiciones que establece la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales antes invocados, se de resolverse y se resuelve:

UNICO: Se niega el registro como marca de la denominación  
SHARPER.

La suscrita firma el presente oficio conforme a lo dispuesto en los artículos 17 fracciones III, IV y Tercer Transitorio del Reglamento Interior de esta Secretaría publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1989 y 4o. Fracción XVI inciso b) del Acuerdo Delegatorio de Facultades publicado en el mismo órgano informativo el 12 de septiembre de 1985, reformado y adicionado el 10 de agosto de 1987.

ATENENTAMENTE.  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION  
LA SUBDIRECTORA DE MARCAS

LIC. SILVIA E. PINEDA PUELAS.

C.c.p. Departamento de Ediciones y Publicaciones Periódicas.

JCB9114.

CERTIFICADO CON  
ACUSE DE RECIBO.  
REG. 114

DIRECCION GENERAL DE  
DESARROLLO TECNOLOGICO.  
DEPARTAMENTO DE DICTAMENES DE  
MARCAS.  
E X A M I N A D O R:  
Roberto Jaime Ramirez

653494-93

00987 de M.

México D.F., 9 de diciembre de 1993.

**ASUNTO:** Se niega el registro como marca de la denominación propuesta.

LIC. LEOPOLDO VEGA RAMIREZ.  
DOMINILES 45-2, Col. Centro.  
México, D.F.

Marca ROESPISIERRE  
Clase: 20.  
Ampara: MUEBLES.

En relación a la solicitud de registro de la marca que se indica y, después de tomar en consideración todos los argumentos expuestos en su escrito de 5 de noviembre de 1992, se le manifiesta lo siguiente:

Que la denominación propuesta no es registrable como marca, por ser idéntica a la marca citada como anterioridad, registrada y vigente, por tanto, de acceder a su solicitud se lesionaría el derecho al uso exclusivo adquirido en los términos del artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por el titular de la marca registrada 5496782 ROESPISIERRE y diseño, propiedad de FRANCE FURNITURE INC.

En debida contestación a sus argumentos, se le manifiesta que no le favorecen para dejar su caso a salvo de la anterioridad citada, toda vez que si tratarse de una marca idéntica a una ya registrada y VIGENTE, EL Público consumidor caería en confusión, al adquirir los productos de una y otra marca.

Además por tratarse de dos marcas idénticas para proteger los mismos artículos se incurre en las prohibiciones que establece la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales antes invocados, es de resolverse y se resuelve:

UNICO: Se niega el registro como marca de la denominación  
ROESPISIERRE.

La suscrita firma al presente oficio conforme a lo dispuesto en los artículos 17 fracciones III, IV y Tercer Transitorio del Reglamento Interior de esta Secretaría publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1999 y 4o. fracción XVI inciso b) del Acuerdo Delegatorio de Facultades publicado en el mismo órgano informativo el 12 de septiembre de 1985, reformado y adicionado el 10 de agosto de 1987.

ATENTAMENTE,  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION  
LA SUBDIRECTORA DE MARCAS

LIC. SILVIA E. PINEDA FUELAS.

C.c.p. Departamento de Ediciones y Publicaciones Periódicas.

JCB9114.

CERTIFICADO CON  
ACUSE DE RECIBO.  
REG. 51638

DIRECCION GENERAL DE  
DESARROLLO TECNOLÓGICO.  
SUBDIRECCION DE REGISTRO.

125-93 Expediente: (15) de marca.

ASUNTO: Se niega el registro como marca de la denominación propuesta.

LIC. ALFONSO QUEVEDO CASTRO, apoderado  
de los SRES. JUAN CARLOS Y JOSE MARIO HADDAD KATM.  
Insurgentes Sur No. 100-1405 Col. Cuauhtémoc  
06700 México, D.F.

Marca WELLAPAN.

Clase 50 Clasificación nacional.  
Ampara Champú para el cabello, jabón no medicinal, detergente doméstico.

En relación a la solicitud de registro de la marca que se indica y, después de tomar en consideración todos los argumentos expuestos en su escrito de 29 de mayo de 1989, se le manifiesta lo siguiente:

Que la denominación propuesta no es registrable como marca, con fundamento en los artículos Séptimo Transitorio y 90 fracción XVI de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por ser semejante en grado de confusión a la marca 226853 WELLAPON, citada como impedimento, registro mercarico vigente que protege todos los productos comprendidos dentro de la clase 6 de la clasificación nacional, actualmente reclasificados en las clases 3, 4, 5, 17 y 29 de la clasificación internacional, por tanto, al acceder a su solicitud se lesionaría el derecho al uso exclusivo adquirido en los términos del artículo 87 de la Ley citada, por su titular WELLA AC.

En debida contestación a sus argumentos, se le manifiesta que no le favorecen para dejar su caso a salvo de la anterioridad citada, considerando que del análisis de las marcas WELLAPON y WELLAPAN, se advierte que el elemento dominante reservado de la marca 226853 quedó incluido dentro de la denominación propuesta a registro como marca, además de que esta última ha sido solicitada para separar productos similares a los protegidos por el registro mercarico antes señalado, actualmente reclasificados dentro de la clase 3 internacional, por lo que el público consumidor, al advertir una nueva marca en el comercio cuyo aspecto se asimilar en grado de confusión a la marca WELLAPON, las confundiría, pues creará que WELLAPAN es una variante del citado registro.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales antes invocados se le resuelve:

UNICO: Se niega el registro como marca de la denominación WELLAPAN.  
La suscrita firma el presente oficio conforme a lo dispuesto en los artículos 17 fracciones III, IV y Tercer Transitorio del Reglamento Interior de esta Secretaría publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1989 y 4o. Fracción XVI inciso b) del Acuerdo delagatorio de facultades publicado en el mismo órgano informativo el 12 de septiembre de 1985, reformado y adicionado el 10 de agosto de 1987.

ATENTAMENTE.  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION  
LA SUBDIRECTORA DE MARCAS

LIC. SILVIA E. PIEDRA RUELAS

JCSB.



SECRETARIA DE  
COMERCIO Y  
FOMENTO INDUSTRIAL

ACUSE DE RECIBIDO

REG. - DIREC

DIRECCION GENERAL DE  
DESARROLLO TECNOLOGICO,  
DIRECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
DEPTO. DE MARCAS Y ASUNTOS COMERC.

313-94 53845 DE H.

Señala el registro como marca de la denominación  
propuesta.

MEXICO, D.F., A 29 DE AGOSTO DE 1984.

TAXCO NO. 21, COL. ROMA SUR  
06760 MEXICO, D.F.

MARCA.: REEBAN

079453

CLASE.: 23

ANPARA.: TODA CLASE DE CALZADO.

En relación a la solicitud de registro de la marca que se indica y después de leer en consideración todos los argumentos expuestos en su escrito de 23 de AGOSTO de 1984, se le manifiesta lo siguiente:

Que la denominación propuesta, no es registrable como marca, con fundamento en los artículos Septimo Transitorio y 98 fracción XVI de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial por ser semejante en grado de confusión al registro marcario vigente 313951 REEBOK citado como impedimento, por tanto, de acceder a su solicitud, se lesionaría el derecho al uso exclusivo adquirido en los términos del artículo 87 de la Ley antes citada, por su titular REEBOK INTERNATIONAL LTD.

En debida contestación a sus argumentos, se le manifiesta que no le favorecen para dejar su caso a salvo de la anterioridad citada, considerando que las diferencias que usted advierte no son suficientes para establecer por esta Autoridad que entre ambas existe una distintividad capaz de individualizarlas al considerarlas en su conjunto. Toda vez que del análisis de las marcas en comento se advierte que prácticamente se produce asociación mental entre ellas, por la similitud de sus elementos característicos; además que la propuesta ha sido solicitada para anaparar los mismos productos que protege el citado registro marcario, por lo que el público consumidor al advertir una nueva marca en el comercio de aspecto similar a la marca citada como impedimento para anaparar los mismos productos, los confundiría, pues creerá que la marca propuesta es una variante del citado registro marcario.

- RRR -



SECRETARÍA DE  
COMERCIO Y  
FOMENTO INDUSTRIAL

REGISTRADO COMO  
ACUSE DE RECIBO

REG.- S1200

DIRECCION GENERAL DE  
DESARROLLO TECNOLÓGICO,  
DIRECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
DEPTO. DE MARCAS Y ASUNTOS CONTENCIOSOS

313-93 55845 DE H.

--- 2 ---

En apoyo a lo anterior resulta aplicable la tesis jurisprudencial sostenida por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Pronunciada el 19 de Abril de 1980 en el amparo en revisión 278/80, promovido por AVON PRODUCTS, INC., que enseguida se transcribe:

079453

MARCAS. PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES O NO SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSION A OTRA YA REGISTRADA Y VIGENTE, DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA COMPARARLA CON 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. La imitacion se produce cuando dos marcas tienen en comun casi todos sus elementos caracteristicos; 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 imitacion. 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 confusion de las marcas en cuestion y de manera secundaria por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales antes invocados, es de resolverse y se resuelve:

UNICO.- Se niega el registro como marca de la denominacion REEBAN

La suscrita firma el presente oficio con fundamento en lo dispuesto por los articulos 20 (fracciones III, IV así como tercero transitorio del Reglamento Interior de esta Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Abril de 1973, 20, fracción XVI inciso f) y último párrafo del acuerdo que adscribe Organicamente Unidades Administrativas y delega facultades en los Subsecretarios, Oficiales Mayores, Jefes de Unidad, Directores Generales y otros subalternos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicado en el citado Organismo Informativo el 29 de Marzo de 1974.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.  
LA JEFA DEL DEPARTAMENTO.

LIC. MA. GUANALVE BELGADO BECERRIL

JBS/HMD/DMH.94.2

C.c.p.- Departamento de Ediciones y Publicaciones Periódicas.

México D.F., 24 de junio de 1992.

ASUNTO: Se niega el registro como marca de la denominación propuesta.

LIC. ROBERTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ.  
APODERADO DE DISTRIBUIDORA DE VESTIMENTA, S.A. DE C.V.  
CAMPECHE 465-F, Col. Roma.  
México, D.F.

Marca: EL CORTE INGLÉS  
Clase: 25.  
Rama: VESTUARIO, CALZADO Y SOMBRERÍA.

En relación a la solicitud de registro de la marca de la denominación EL CORTE INGLÉS, presentada el 11 de noviembre de 1991, propuesta para aparar y distinguir Vestidos, calzados y sombrería, incluyendo Vestuario en general de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, y después de tomar en cuenta todos los argumentos expuestos en su escrito de 24 de abril del presente año, se le comunica lo siguiente:

Que la denominación propuesta no es registrable como Marca, en virtud de ser igual a la marca notoriamente conocida OSCAR DE LA RENTA, prohibición que establecen los artículos 90 Fracción XV y 49. de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en relación con los artículos 6o. Bis y 10 Bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial ya que de acceder a su solicitud, se fomentaría la competencia desleal que tales disposiciones tratan de evitar.

Manifiesta en su escrito que el oficio 9877 de fecha 27 de febrero de 1992 resulta contrario a derecho y carece de fundamentación y activación legal al no ser exacto lo afirmado en el oficio que se contesta. Asimismo, señala que esta Autoridad no cumplió lo estipulado por el artículo 122 de la ley de la materia, "todo vez que no se llevó a cabo el examen de fondo que prevé el mismo para todo tipo de solicitudes de registro de marca, incurriendo con ello en una flagrante violación a dicho artículo", agrega además que se debió haber citado las anterioridades de las marcas o registros que supuestamente se encuentran registradas y vigentes en este país.

En debida contestación a sus argumentos, se le comunica que conforme a lo que, de desvirtúa la objeción contenida en el oficio que se contesta, considerando que es igual a una marca notoriamente conocida, prohibición que es contemplada en las disposiciones legales antes citadas.

En cuanto a que esta autoridad violó lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de la Materia por no llevar a cabo el examen de fondo y que debería haberse citado las anterioridades de las marcas o registros para que su poderdante tuviera la oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniera, es importante establecer que la resolución notificada en el oficio 9877 de 27 de febrero de 1992 se encuentra totalmente acorde a la legislación de la materia en razón de que como resultado del estudio se establece el citado precepto legal que dice lo siguiente: "Integrada la solicitud se realizará un examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta ley."

Considerando lo dispuesto por dicho artículo, se concluye que en la presente solicitud sí se llevó a cabo el examen de fondo, toda vez que en la especie se verificó que el signo distintivo no es registrable como marca en los términos de esta Ley, específicamente lo establecido en el artículo 90 Fracción XV del ordenamiento legal antes invocado.

En efecto, el examen de fondo se practica a cada solicitud para determinar si el signo distintivo es registrable como marca, por lo que en el presente asunto se procedió a verificar en base a este examen la registrabilidad de la marca propuesta, colocándose su solicitud en la hipótesis que establece la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Materia por las razones expuestas en el oficio que contesta, por lo que no efectúa su apreciación de que no se llevó a cabo el examen de fondo.

Argumentos en su escrito que la resolución emitida por esta Autoridad únicamente señala que se trata de una marca igual a una notoriamente conocida, aplicando un criterio subjetivo y completamente subjetivo al no indicar en ningún momento el número o números de la marca que se oponen constituyen una anterioridad a la solicitud propuesta. Asimismo establece que no se cita el registro de la marca invadida para compararla, ni tampoco a juicio de usted se lesionan derechos a una marca notoriamente conocida al no existir un registro en

el país, y concluye que "no puede haber notoriedad sobre una determinada denominación si no es conocida en nuestro país. en el caso concreto esta marca es notoriamente conocida y propiedad a nivel internacional de EL CORTE INGLES LTD, persona que en alguna ocasión concedió licencia para el uso de dicha denominación su representada, desconociendo ahora esa empresa el origen de la denominación propuesta a registro.

Como miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, nuestro país está obligado a proteger al legítimo titular de la marca con objeto de evitar la competencia desleal, ya que el uso igual o semejante de una marca notoriamente conocida, además de originar confusión entre el público consumidor, perjudica los derechos del titular de la marca notoriamente conocida en los bienes específicos o en cualquier otro que ostente tal denominación y tratándose de productos idénticos y de diferentes fabricantes el público consumidor podría pensar equivocadamente respecto a la procedencia de los artículos originando confusión y, en consecuencia, actos de competencia desleal en perjuicio de los intereses adquiridos con anterioridad por el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

Es menester señalar que aun cuando la marca EL CORTE INGLES no esté registrada en la clase específica para proteger en esta solicitud, no es un requisito fehaciente para impedir el registro de la denominación propuesta, ya que es aplicable al presente caso el principio de Territorialidad y de Especialidad en reconocimiento a lo legítima protección de los intereses del titular de la marca notoriamente conocida evitando de esta manera la utilización de la marca por terceros y aprovechándose de la celebridad y nombre de este signo distintivo.

No obstante lo antes expuesto, el titular legítimo de la marca notoriamente conocida, tiene en nuestro país los siguientes registros:

REGISTROS:	CLASE:
306719	52N
337744	41N
339476	26N
349344	40N
321131	03N
321132	53N
306604	50N

Los registros antes citados son considerados como prueba fehaciente de reconocimiento sobre quien es la persona que ha dado notoriedad a la marca EL CORTE INGLES, por lo que es obligación de esta autoridad aplicar el marco jurídico de la materia con el objeto de prohibir los registros marcarios que sean iguales a una marca notoriamente conocida como en el presente caso.

Este principio de capacidad de territorialidad y de especialidad expuesto en los párrafos precedentes, por el que se precisa además que el registro no constituye la fuente exclusiva del derecho marcario, ha sido sostenido por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa en diferentes ejecutorias, una de ellas identificable en el criterio sostenido en el amparo en revisión 1269/94 RUCCI DE MEXICO, S.A. a fojas 29 a 32 del íntimo de labores rendido a la H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION en el Año de 1985, tercera parte sostiene lo siguiente: "MARCAS NOTORIAS, LA PROTECCION DE LAS: LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO ESTEN O TUVIERAN SILO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS. LOS ARTICULOS 60. BIS Y 100. BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL... Lo dispuesto por los artículos 60. BIS Y 100. BIS del mencionado del mencionado convenio tiene la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esa última marca bien conocida no está o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entra en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor, que puede ser inducido a error respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar".

En conclusión, no constituye un obstáculo para negar el registro de la marca, la circunstancia de que la marca notoriamente conocida en comento no se encuentre registrada específicamente en la clase de productos o servicios a proteger con esta solicitud, pues como se mencionó en los anteriores párrafos, para que se dé una verdadera protección de la marca notoriamente conocida, en términos de lo dispuesto por los artículos ya citados, no

es indispensable el registro de la marca en el país donde se estime notoriamente conocida para los efectos de su protección internacional, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal.

Conforme al artículo 90 fracción XV de la Ley de la Materia, es suficiente el hecho de que la marca sea notoriamente conocida o se aplique a esos productos o a cualquier otro, y así lo estime esta dependencia de acuerdo con las reglas de la lógica y a su experiencia en materia de propiedad industrial.

Menciona en su escrito que el Convenio de París se refiere a que las marcas sean notorias en el país de registro y establece que la presente solicitud ya está presentando en México; por tanto, manifiesta en su escrito de contestación, debe existir algún registro marcario denominado "EL CORTE INGLÉS" o alguno similar que sea notoriamente conocido. Añade además "que a la fecha no se conoce en este país ninguna marca registrada, y menos aún, número de registro que sirva para arparar vestidos, calzados y sombrería...".

Sin embargo, ha quedado señalado en los artículos citados en el oficio que se contesta del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tratan de evitar que terceras personas obtengan registros de marcas que sean iguales o similares en grado de confusión a marcas notoriamente conocidas. El espíritu de protección que establecen dichas disposiciones es recogido en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Materia, conforme al cual se actúa en este caso.

Por lo que se refiere a que a la fecha no se conoce en este país ninguna marca registrada, ya se citaron los registros marcarios obtenidos por el legítimo titular de la marca EL CORTE INGLÉS por lo que es evidente que el público consumidor tiene pleno conocimiento de la existencia de dicha marca.

Indica en su escrito que esta Autoridad confunde conceptos de marca notoriamente conocida y marca mundialmente conocida y que de acuerdo a su propia naturaleza y a las disposiciones legales que los rigen, son totalmente diferentes. De acuerdo con estos argumentos, define los conceptos considerando que la notoriedad de una marca debe tener como requisito sine-qua-non un registro marcario en el país de registro y que en el caso de una marca mundialmente conocida no es necesario el registro, sino que es suficiente con la publicidad de la misma, establece además que la regulación para las marcas notoriamente conocidas está en el Convenio de París para la Regulación de la Propiedad Industrial, y que la regulación para las marcas mundialmente conocidas se encuentra en el Arreglo de Madrid del cual nuestro país no es signatario.

De acuerdo al anterior argumento, concluye que en nuestra legislación no existe algún precepto que le dé protección a las marcas mundialmente conocidas, por lo que a juicio de su representada, como lo que no está prohibido está permitido al aplicar indistintamente conceptos diferentes, se incurre en una violación constitucional y solicita se conceda el registro de la marca propuesta a registro.

Respecto a la confusión de conceptos que aduce, se le manifiesta que de ninguna manera se hace la comparación entre marcas notoriamente conocidas y marcas mundialmente conocidas, por lo que a esta dependencia se refiere, sólo se ha expuesto que se trata de una marca notoriamente conocida, que es a la que se refiere la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Materia, siendo esa expresa la que ha realizado la diferenciación. No obstante, suponiendo sin conceder que la diferenciación que menciona encuentra apoyo en los tratados internacionales, conforme a tal diferenciación, una empresa reconoce que el Convenio de París se refiere a las marcas notoriamente conocidas y, como antes se menciona, es este el supuesto previsto en la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Conforme a las disposiciones de la legislación mexicana y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la solicitud de signos distintivos idénticos o similares a una marca notoriamente conocida debe ser negado con el objeto de evitar perjuicio a los titulares de dicha marca y, sobre todo, confusión al público consumidor; y aun cuando no exista un registro marcario en la clase de bienes o servicios a aplicarse nuestra legislación y las decisiones de los Tribunales Colegiados establecen esta prohibición.

En consecuencia, esta autoridad considera que la denominación propuesta no es apta a registro en virtud de ser igual a una marca que esta dependencia estima notoriamente conocida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 fracción XV y 4o. de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en relación con los artículos no. BIS y 10o. BIS del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales antes invocados, es de resolutive y no rebusivo:

UNICO: Se niega el registro como marca de la denominación.  
EL CORTE INGLES.

La suscrita firma el presente oficio conforme a lo dispuesto en los artículos 17 fracciones III, IV y Tercera Transitoria del Reglamento Interior de esta Secretaría publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1989 y 4o. Fracción XVI inciso b) del Acuerdo Delegatorio de Facultades publicado en el mismo órgano informativo el 12 de septiembre de 1985, reformado y adicionado el 10 de agosto de 1987.

ATENTAMENTE.  
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION  
LA SUBDIRECTORA DE MARCAS

LIC. SILVIA E. PINEDA RUELAS.

C.c.p. Departamento de Ediciones y Publicaciones Periódicas.

JCBS114.

CERTIFICADO DEL  
AGUFE DE REGISTRO.  
REG. 117

DIRECCION GENERAL DE  
DESARROLLO TECNOLÓGICO.  
DEPARTAMENTO DE DIFAMINAS DE  
MARCAS.

Examinador: Ma de la Luz Márquez Alonso

2226-93 9870 de M.

México D.F., 22 de mayo de 1993.

ASUNTO: Se niega el registro como marca de la denominación propuesta.

**LIC. RAMIRO MUÑOZ DE LA GARZA.**  
AMSTERDAM 554, Col. Hipódromo Condesa  
06100 México, D.F.

Marca **METROPOLITANO**  
Clase 25.  
Aspecto: VESTIDOS.

En relación a la solicitud de registro de la marca que se indica y, después de tomar en consideración todos los argumentos expuestos en su escrito de 30 de enero de 1992, se le manifiesta lo siguiente:

Que la denominación propuesta no es registrable como marca, con fundamento en los artículos Séptimo Transitorio y 99 fracción VII de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por ser el elemento gráfico (diseño) de la misma una imitación del escudo de Armas del Distrito Federal, lo cual resultó ser impedido para su registro, por tanto, de aceptar a una solicitud se lastimaría los intereses tutelados en el numeral antes citado de la Ley citada.

La dudosa contestación a sus argumentos, se le manifiesta que no lo favorecen para dejar su caso a salvo de la anterioridad citada, considerando que las diferencias que usted advierte no son suficientes para establecer por esta autoridad que entre ambas exista una distintividad capaz de individualizarlas al considerarse en su conjunto, toda vez que del análisis de las marcas en comento se advierte que el aspecto gráfico dominante de los elementos constitutivos del escudo de Armas del Distrito Federal es reproducido en la marca propuesta a registrar, lo que atenta contra el supuesto de prohibición contemplado en la legislación de la Materia.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales antes invocados, se le resuelve y se resuelve:

UNION Se niega el registro como marca de la denominación  
METROPOLITANO.

La suscrita firma en el presente oficio conforme a lo dispuesto en los artículos 19 fracciones III, IV y Tercer Transitorio del Reglamento Interior de esta Secretaría publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 1989 y la Fracción XVI inciso b) del Decreto Delegatorio de Facultades publicado en el mismo órgano informativo el 17 de septiembre de 1988, reformado y adicionado el 16 de agosto de 1987.

ATENTAMENTE,  
SUFRAGIO ELECTIVO NO REELECCION  
LA SUBDIRECTORA DE MARCAS

LIC. SILVIA E. PINEA ROSALES.

C.c.p. Departamento de Ediciones y Publicaciones Periódicas.