



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES CAMPUS ARAGÓN

“LA OBLIGACIÓN DEL REGISTRO DE LAS MARCAS”

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO

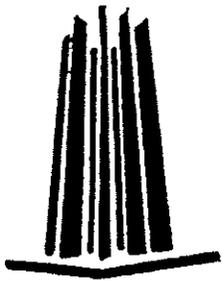
P R E S E N T A :

BEATRIZ LORENA PEREZ BENITEZ

ASESORES:

- LIC. MANUEL MORALES MUÑOZ.
LIC. DAVID ROMERO HERNANDEZ.
LIC. OSCAR BARRAGAN ALBARRAN.

2350





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 esta 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.

## DEDICATORIAS

A Dios nuestro señor.

A la Universidad Nacional Autónoma de México que me dio tanto.

A mi madre por su amor, esfuerzos y sacrificios para que pudiera realizar todos mis sueños.

A la memoria de mi padre y abuelo. +

A mis hermanos:

Antonio, Jose Carlo y Erik que a lo largo de mi vida he recibido de ellos consejos, aliento y amor

A Eduardo por su paciencia y amor, durante los últimos años de nuestra licenciatura

A todos mis familiares y amigos, en especial a Adriana Morales Osorio.

## **AGRADECIMIENTOS**

A los señores licenciados Manuel Morales Muñoz, David Romero Hernández y Oscar Barragán Albarrán, a quienes les agradezco su invaluable colaboración e interés en la dirección de esta tesis, por los conocimientos y consejos que siempre me brindaron

Agradezco de manera muy especial a los señores sinodales, por su valiosa participación en la revisión del presente trabajo, por sus acertadas sugerencias que sin duda contribuirán a su perfeccionamiento.

## INDICE

INTRODUCCIÓN	1
--------------	---

### CAPITULO I

#### LA PROPIEDAD INMATERIAL

1 1	Ubicación de las marcas dentro del concepto de propiedad inmaterial	5
1 2	Materias comprendidas dentro de la propiedad inmaterial	6
1 3	Propiedad intelectual o derechos de autor	7
	a) Derecho moral	8
	b) Derecho pecuniario	9
1 4	Propiedad industrial	11
	a) Patentes	12
	b) Certificados de invención	14
	c) Diseños industriales	15
	d) Marcas	16
	e) El nombre comercial	18
	f) El aviso comercial	19
	g) Denominación de origen	20
	h) La represión de la competencia desleal	22
	i) Traspaso de Tecnología	25

### CAPITULO II

#### ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MEXICO

2 1	Período Prehispánico	28
2 2	Período Colonial	29
2.3	Período Independiente	34
2 4	Diversos conceptos doctrinarios de marca	40
2 5	Definición de Jurisprudencia	42
2 6	Definición Legal	42
2.7	Diversas clases de marcas	43
2.8	Características esenciales de las marcas	45
	a) Distintivas	45
	b) Especial	45
	c) Novedad	46
	d) Licitud	46
	e) Veracidad	46

2.9 Características secundarias	46
a) Facultativa	46
b) Adherencia	47
c) Apariencia	48

### **CAPITULO III**

#### **MARCO LEGAL EN EL REGISTRO Y CONSERVACION DE LAS MARCAS EN MEXICO**

3.1 Creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	51
3.2 Funciones del Instituto	52
3.3 Autoridades Competentes	53
3.4 Lo que se puede registrar como marca	61
3.5 Procedimiento para el registro de marcas	67
a) Examen administrativo	67
b) Examen de novedad	69
c) Proceso de titulación	70
3.6 Conservación de Registros	70
a) Transmisión de Derechos y Licencia de Uso	71
b) Nulidad	81
c) Caducidad	85
d) Cancelación de Registro	87

### **CAPITULO IV**

#### **LA IMPORTANCIA JURIDICA DEL REGISTRO MARCARIO**

4.1 La obligatoriedad del registro de marca	90
4.2 Sanción al incumplimiento del registro anticipado	97
Conclusiones	104
Bibliografía	111

## INTRODUCCION

Una de las figuras de la Propiedad Industrial son las marcas, las cuales constituyen auténticos y eficaces instrumentos de penetración en los mercados internos y de exportación en los diversos países a través de su proceso de diferenciación e identificación, así como también desempeñan una función publicitaria, adicionalmente el desarrollo de una marca constituye un mecanismo para que las compras de los consumidores se orienten a favorecer aquellas variedades que mejor satisfacen sus necesidades, de tal suerte que al producir una demanda selectiva se traduzca en mayores ganancias para las personas que ofrecen o prestan sus servicios

El primer problema que se presenta al abordar los derechos intelectuales y específicamente en su rama de la propiedad industrial, es la escasez de los estudios sobre estos temas.

Poca atención ha dedicado el derecho al estudio de la naturaleza, características y elementos de las instituciones de los derechos intelectuales, y la mayoría de los juristas salvo algunos, lo han considerado poco digno de su atención dedicando tan solo superficiales referencias. Dentro del ámbito académico los derechos intelectuales se analizan desvinculando sus dos vertientes, de propiedad industrial y propiedad intelectual las cuales reciben únicamente un tratamiento marginal, pues al ser consideradas tanto instituciones del Derecho Civil o Derecho Mercantil, como de Derecho Administrativo, no son estudiadas a fondo por ninguna de éstas ramas

Fue a partir de la Revolución Industrial que la regulación y protección de la Propiedad Industrial ha ido cobrando cada vez más importancia y actualmente se le reconoce cada uno de los factores principales en el progreso de los pueblos.

El segundo problema que se presenta, y como consecuencia de la apertura comercial que se dio a partir del Tratado de Libre Comercio, es que no

existe dentro de la regulación marcaria un control adecuado respecto al uso de las marcas siendo éstas de gran importancia jurídica y económica en la vida de nuestro país esto provenientes de la demanda selectiva de los consumidores, así las marcas de productos y de servicios, los nombres de establecimientos, los avisos comerciales y las denominaciones de origen de los productos, tienen un papel especial para la defensa de los intereses de los consumidores demandantes de calidad y buen funcionamiento del mercado.

La Ley de Propiedad Industrial en el capítulo respectivo a las marcas no menciona que el registro de una marca sea obligatorio, sino por lo contrario dice que se podrá hacer uso de una marca en la industria o en el comercio, pero que el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene con su registro.

Resulta de suma importancia establecer de manera obligatoria el registro de una marca, desde el momento mismo en que una sociedad se constituya o bien en el instante en que un particular de inicio a cualquier actividad comercial que traiga consigo el manejo de una marca, y así brindar una mayor protección al comerciante, industrial o prestador de servicios. Una vez establecida la obligación de registrar una marca debe existir una sanción para quien no lleve acabo su registro antes de poner en circulación su producto o servicio, dejando a salvo desde luego el derecho de aquellas personas que hayan iniciado actividades comerciales aún sin registrar su marca, tomando en consideración la no irretroactividad de la ley, evitando con esto la competencia desleal entre los que colocan y distribuyen bienes o presten servicios

El presente trabajo de tesis estará conformado de cuatro capítulos, el primero de ellos se ocupará de la ubicación de las marcas dentro de la Propiedad Intelectual así como del estudio de las materias que se desprenden de la misma pasando por la Propiedad Intelectual y la Propiedad Industrial.

El segundo capítulo abordará la evolución de las marcas a través de las etapas de más relevancia como son el periodo prehispánico, colonial e independiente para establecer su importancia dentro del derecho, así como en el

ámbito comercial y económico. Se expondrán los conceptos doctrinarios de mayor importancia del concepto de marca, así como la definición legal del término de marca.

El tercer capítulo se ocupará del estudio de la creación del Instituto de Propiedad Industrial, sus funciones y autoridades competentes, se detallarán los signos distintivos y los productos que se pueden registrar como marca, de tal manera se explicará el procedimiento para la obtención de un registro marcario así como su conservación. Por último el cuarto y último capítulo, se enfocarán a la importancia de establecer el registro marcario de manera obligatoria dentro de la Ley de Propiedad Industrial.

La presente investigación de tesis se basará en el método científico pasando por todas las etapas de que consta el mismo, apoyándonos para su desarrollo en la recolección de material documental, organizando fichas de trabajo, fichas bibliográficas, y econografía encontrada sobre el tema de estudio. Ocupando para la redacción del presente trabajo un periodo aproximado de ocho meses contados.

## **CAPITULO I**

### **LA PROPIEDAD INMATERIAL**

**1.1 Ubicación de las Marcas dentro del concepto de Propiedad Industrial.**

**1.2 Materias comprendidas dentro de la Propiedad Inmaterial.**

**1.3 Propiedad Intelectual o Derechos de Autor.**

**a) Derecho Moral.**

**b) Derecho Pecuniario.**

**1.4 Propiedad Industrial.**

**a) Patentes**

**b) Certificados de Invención**

**c) Diseños Industriales**

**d) Marcas**

**e) El Nombre Comercial**

**f) El Aviso Comercial**

**g) Denominación de Origen**

**h) La Represión de la Competencia Desleal**

**i) Traspaso de Tecnología**

## LA PROPIEDAD INMATERIAL

### 1.1 UBICACIÓN DE LAS MARCAS DENTRO DEL CONCEPTO DE PROPIEDAD INMATERIAL

Las cosas son el objeto del derecho y toman su nombre de bienes cuando son susceptibles de apropiación, de ingresar al patrimonio de una persona. Son corporales las cosas que pueden apropiarse por los sentidos o sea, las que tienen existencia física, son incorpóreas las cosas inmateriales, las que sólo se conciben mentalmente, dando origen a que la propiedad tradicionalmente enfocada hacia las cosas materiales sufra algunos cambios para poder cubrir el aspecto de los bienes inmateriales, intangibles e incorpóreos, creando de tal manera un nuevo tipo de propiedad que abarca no sólo bienes sino también a la propiedad intelectual a la cual se le ha denominado de diversas maneras por parte de los estudiosos de esta rama del derecho, sin llegar hasta el momento a un criterio uniforme <sup>1</sup>

El autor Nicola Stolfi maneja el término de bienes jurídicos inmateriales entre los cuales incluye a los derechos de autor, dibujos y modelos de fábrica, patentes de invención y las marcas de fábrica y comercio <sup>2</sup>

El jurista Belga Edmundo Picard utiliza el concepto de derecho intelectual para designar a la categoría de derechos que son de naturaleza sui generis y que tienen por objeto las concepciones del espíritu en oposición a los derechos reales, cuyo objeto son los bienes materiales y que son los siguientes <sup>3</sup>

- 1 Los derechos sobre obras literarias y artísticas
- 2 Los inventos

<sup>1</sup> Puente y Calvo. Derecho Mercantil. México Editorial Porrúa. 1991 Pág. 220.

<sup>2</sup> Francesco, Camelutti Usucapion de la Propiedad Industrial Traducción de Francisco Apodaca y Osuma México Editorial. Porrúa S A DE C V 1995 Págs 30 y 31,

<sup>3</sup> Picard, Edmundo Enbriologie juridique, citado por Carlos Mauchet Sigfndo Radaelli. Los Derechos del Escntor y del Artista. Madrid Editorial. Cultural Hispánicas.1953 pág. 22.

3. Los modelos y dibujos industriales
- 4 Las marcas de fábrica
- 5 Las enseñas comerciales.

Por otra parte, Joac de Gama manifiesta que el término adecuado es el de propiedad inmaterial. Por no ser bienes tangibles sino creativos. El maestro David Rangel Medina se adhiere a esta postura y manifiesta que es el término más adecuado, englobando así los derechos relativos a las producciones intelectuales del dominio literario, científico y artístico, como los derechos que se derivan de las creaciones nuevas, los signos distintivos, la represión a la competencia desleal y la tecnología que juntos configuran a la propiedad industrial.<sup>4</sup>

## 1.2 MATERIAS COMPRENDIDAS DENTRO DE LA PROPIEDAD INMATERIAL

La rama de la propiedad inmaterial se divide sólo de manera doctrinaria para su mejor estudio, y dentro del cual se engloban las siguientes disciplinas

Siguiendo la clasificación del profesor David Rangel Medina el primer grupo comprende las obras en las que el ser humano imprime su inteligencia e ingenio, las cuales se encuentran plasmadas en el área de las ciencias y de las artes, esta clasificación se denomina propiedad intelectual o derechos de autor.<sup>5</sup>

El segundo grupo está compuesto por las creaciones operantes en el campo de la industria y del comercio y que reciben el nombre de Propiedad Industrial.

---

<sup>4</sup> Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. México Editorial. Porrúa S.A , 1960 pág 90.

<sup>5</sup> Ibid. Pág .91

### 1.3 PROPIEDAD INTELECTUAL O DERECHOS DE AUTOR

En la actualidad ha cobrado gran auge la Propiedad Intelectual, ya que a través de la cual el autor o creador de una obra encuentra un medio legal para proteger su creación artística, este derecho se encuentra establecido en el artículo 28 constitucional y es reglamentado por la ley Federal de derechos de autor. el artículo de la ley en cita establece los derechos que el autor recibe y que son de manera, perpetua, inalienable, imprescriptible e irrenunciable

El creador de una obra didáctica, literaria, científica o artística tiene la facultad exclusiva de usarla, explotarla y de autorizar el uso o explotación de ella, en todo o en parte; de disponer de esos derechos a cualquier título, total o parcialmente y de transmitirlo por causa de muerte.<sup>6</sup>

La protección a los derechos de autor sólo recaerá, en las obras que correspondan a las siguientes ramas.

- a) Literarias;
- b) Científicas, técnicas y jurídicas,
- c) Pedagógicas y didácticas;
- d) Musicales, con letra o sin ella,
- e) De danza, coreografía;
- f) Pictográficas, de dibujo, grabado o litografía;
- g) Escultóricas y de carácter plástico;
- h) De arquitectura;
- i) De fotografía, cinematografía, audiovisuales, de radio y televisión;
- j) De programas de computo

La división de derecho de moral y pecuniario sólo se hace de manera didáctica ya que el derecho de autor es indivisible, pero siendo éste tan amplio se tiene la necesidad de separarlo.

---

<sup>6</sup> Lipszyc, Delia. Derechos de Autor y Derechos Conexos. Mexico. Editorial. Unesco. 1991  
pág 930

### a) Derecho Moral

El nombre de derecho moral no tiene nada que ver con la moral, amoralidad o inmoralidad del autor, se trata de un derecho de personalidad, ya que el autor tiene el derecho y el deber de defender la integridad de su obra tanto en el fondo como en la forma, de tal manera se ha definido de la siguiente manera:

El derecho que tiene el autor de crear y de presentar o no su creación al público bajo la forma elegida por él, así mismo de exigir de todo el mundo el respeto de su personalidad, en tanto que está se encuentra unida a su calidad de autor

Las características del derecho moral son las siguientes:

1. PERPETUO: no esta sujeto a término ni a condición, no se extingue con la muerte del autor.
2. INALIENABLE: en toda cesión de derechos intelectuales, solo se transfiere el derecho pecuniario conservando siempre el derecho moral.
3. IMPRESCRIPTIBLE: no se adquiere por usucapión, no se pierde por prescripción extintiva.
4. IRRENUNCIABLE: en virtud de que el derecho moral tiene por objeto defender la personalidad del autor de las posibles lesiones a su capacidad o calidad creadora

Los derechos del autor se traducen en los siguientes.

1. Derecho de crear Se observa que el principio fundamental que rige toda la materia del derecho moral del autor, es la libertad de pensamiento como condición indispensable.
2. Derecho de continuar y terminar la obra. De ninguna manera un tercero puede remplazar al autor en la elaboración de una obra, ya que se trata de un derecho eminentemente personal.

3. Derecho de modificar o destruir la obra El autor tiene la facultad exclusiva de publicar la obra en la forma en que él mismo la ha creado.
4. Derecho de inédito. Consiste en el señorío absoluto que tiene el autor sobre su obra durante el período anterior a la publicación de la misma
5. Derecho de publicar la obra bajo seudónimo o en forma anónima
6. Derecho de elegir intérpretes.
7. Derecho de retirar la obra del comercio.

El derecho moral es un derecho casi imposible de respetar dado a su carácter subjetivo e inmaterial.

#### b) Derecho Pecuniario

Los derechos patrimoniales o pecuniarios tienen su fundamento en un concepto de justicia y en una situación de interés social ya que el autor tiene el legítimo derecho a participar de los frutos de su trabajo El profesor David Rangel Medina lo define como "El derecho económico o patrimonial", por su parte, implica la facultad de obtener una justa retribución por la explotación lucrativa de la obra y tiene como contenido sustancial el derecho de su publicación, de reproducción, traducción y adaptación, el derecho de ejecución y el de transmisión.<sup>7</sup>

Por otra parte el autor Tomas Méndez Ormaechea en su libro de la organización Mundial de la Propiedad Intelectual menciona "El fundamento de la protección jurídica del trabajador intelectual es la razón por la cual el derecho regula la conducta humana que se expresa como actividad inteligente en forma tal que esta, por su sola naturaleza, sea capaz de reproducir, en beneficios económicos".<sup>8</sup>

De manera general el derecho económico, patrimonial o pecuniario es el derecho moral que subsiste en la persona del autor aun después de la enajenación de la obra. Por lo tanto, las facultades de explotación provenientes de

---

<sup>7</sup> Rangel, Medina. Loc.cit. Pág 99.

<sup>8</sup> Méndez Ormaechea, Tomas. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o Derechos de Autor. México. Editorial Porrúa S. A. 1985 Pág 288

la publicación de una obra intelectual. conceden al autor la facultad de obtener emolumentos de su explotación, sea que la administre por sí mismo, o sea que encomiende a otra la gestión.

Por lo tanto, el derecho pecuniario consiste como lo menciona el autor Lasso de la Vega en las siguientes facultades:<sup>9</sup>

1. El derecho de explotación;
2. El derecho de modificación y supresión,
3. El derecho de fiscalización o control y
4. El derecho de continuación.

El autor Rangel Medina hace una traducción de las facultades antes citadas, ordenándolas de la manera siguiente.<sup>10</sup>

- Derecho de publicación;
- Derecho de reproducción;
- Derecho de transformación o adaptación,
- Derecho de colocación de la obra dentro del comercio;
- Derecho de transmisión.

Es importante aclarar que las prerrogativas antes mencionadas surgen al momento mismo de la publicación y desaparecen cuando la obra entra al dominio público. El derecho patrimonial como el derecho moral subsiste en la persona del autor después de la enajenación del objeto material.

---

<sup>9</sup> *Ibid* Pág 288

<sup>10</sup> Rangel, Medina. *Loc Cit.* Pág. 99-100

## 1.4 PROPIEDAD INDUSTRIAL

Esta tiene por objeto promover y alentar toda actividad que se aplique en la rama de la industria, entendiéndose esta palabra no solamente en el estricto sentido, si no englobando el aspecto de la agricultura, comercio e industria extractiva, así como toda la gama del trabajo humano como son:

- a) la realización de invenciones patentables
  - certificados de invención
  - dibujos industriales
  
- b) las indicaciones comerciales como son,
  - marcas
  - avisos comerciales
  - nombres comerciales
  - denominaciones de origen

La protección jurídica de la propiedad Industrial estimula a las empresas y personas físicas a emprender mejoras en sus procesos de producción, productos y formas de comercialización, para reforzar su competitividad y obtener un mayor beneficio económico, sin verse afectadas negativamente por la copia o imitación no autorizada de las mismas<sup>11</sup>

De tal manera se le puede definir como el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de los derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona. Con motivo del seguimiento de esta investigación, se analizarán todos los aspectos comprendidos dentro de la propiedad industrial

---

<sup>11</sup>ibid. Pàg 99-100

## A) Patentes

Por patente se entiende el derecho exclusivo que el estado concede a una persona física para explotar su invento, a cambio de que introduzca la invención patentada en la industria o en el comercio nacional para que la población se beneficie de esa invención, este término igualmente abarca al título que expide el Estado como reconocimiento de ese derecho

Como se sabe en México están prohibidas las practicas monopólicas, sin embargo, en el aspecto de las patentes, el Estado otorga el privilegio de uso de una invención por su creador convirtiéndose de tal manera en una excepción a lo establecido por el artículo 28 constitucional, el cual menciona que quedan prohibidos en los Estados Unidos Mexicanos los monopolios.

El inventor gozará del derecho de perseguir a toda persona que viole su derecho así como la que pretenda utilizar el método patentado, por la fabricación de lo patentado o en ciertos casos por poner a la venta productos patentados. La Ley de Propiedad Industrial establece dos tipos de patentes que son.

- 1 De invención. como su nombre lo dice son todas aquellas invenciones de nueva creación, desde luego dentro de la rama de la Industria, ya sea que se utilice para el procedimiento de producción o que se fabrique.
- 2 De mejoras: Se da cuando ya hay una invención patentada, a través de un estudio minucioso y se encuentra que puede ser mejorada.

Es importante mencionar lo que no puede ser patentable, en los que se incluyen los siguientes puntos

- Los principios teóricos o científicos y los métodos matemáticos, así como dar publicidad a algo ya existente en la naturaleza aun cuando no lo conociera el hombre.
- Los sistemas y planes comerciales.

- Las creaciones de nuevas reglas para juegos de vídeo, así como los programas de computación.
- Las creaciones artísticas y literarias
- Todos los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéuticos del cuerpo humano.
- Las especies vegetales.
- Los animales y sus variedades.
- Las aleaciones
- Los alimentos y bebidas de consumo humano.
- Las invenciones cuya publicación o explotación sean contrarias a la ley.
- La preservación del medio ambiente.
- La seguridad pública.
- Fertilizantes
- Alimento de consumo animal.
- Los procesos biotecnológicos para obtener fármacos y medicamentos.
- Pesticidas y herbicidas

Tanto la solicitud como el registro de patentes pueden ser requeridas por el inventor o su causahabiente, es decir, el que adquiere por cualquier título legal los derechos del inventor. Además, en ambos casos puede ser solicitada a través de un representante legal. Los documentos básicos para la presentación de las solicitudes son:

- I Solicitud debidamente llenada y firmada, en cuatro tantos
- II Comprobante de pago de la tarifa ( Original y dos copias)
- III Descripción de la invención
- IV Reivindicaciones
- V Resumen de la descripción de la invención
- VI Dibujo técnico ( por triplicado)

Una vez ingresada la solicitud, el primer paso es el examen de forma, el cual se publica a los 18 meses o antes a petición del solicitante. Después se practica el examen de fondo, emitiendo una comunicación oficial al solicitante o

su apoderado en el lapso de 30 o 32 meses. Después del otorgamiento de la patente, el artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial establece que se tiene que realizar un pago de anualidades, ya que si no se realizara podría caducar su derecho de patentabilidad, y por lo tanto la invención se convertiría del dominio público, además del pago antes mencionado deben realizar los siguientes:

- a) Por la solicitud de copias o cotejo de documentos al IMPI.
- b) Por la publicación anticipada de la solicitud de patente.
- c) Por transmisión de derechos, licencias de uso, cambio de nombre, denominación o razón social del solicitante o titular de una marca
- d) Por la transformación de una solicitud de patente a una de registro de modelo de utilidad o diseño industrial y viceversa.
- e) Por dividir una solicitud de patente, deberá pagarse por cada una
- f) Búsquedas bibliográficas o de información técnica, de patentes nacionales o extranjeras.
- g) Acreditamiento de nuevo apoderado.

Estos pagos adicionales deberán ser ingresados al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la realización del trámite correspondiente según sea el caso.

## B) Certificados de Invención

En este apartado encuentran cabida ciertas invenciones que resultaron no patentables, por no estar dentro de las ramas permitidas en la Ley de Propiedad Industrial, de tal manera se le brindan un cierto tipo de seguridad a sus inventores otorgándoles lo que se conoce como certificados de invención. Estos certificados

son firmados por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial se otorgan por un plazo de catorce años, en los siguientes casos:

- a. Productos químicos y farmacéuticos
- b. Medicamentos
- c. Bebidas y alimentos- Fertilizantes
- d. Plaguicidas
- e. Las invenciones relacionadas con energía y seguridad nuclear
- f. Los aparatos y equipos contaminantes

A diferencia de las patentes los certificados de invención pueden ser explotados por cualquier persona siempre y cuando cumpla con el requisito de un acuerdo previo con el autor de la invención, para fijar el pago de regalías, este acuerdo deberá ser inscrito ante el registro Nacional de Transferencia de Tecnología en el caso de que no se llegara a un acuerdo sobre el monto de las regalías, la ley establece un procedimiento para fijar el monto de las mismas una vez transcurridos los catorce años las invenciones se convierten del dominio público, igualmente sucede cuando se cancela una certificado de invención. Un punto de controversia es que si existiera una invención que pudiera ser patentable, el inventor puede optar por solicitar una patente u obtener un certificado de invención, ésto con el único fin de obtener más rápidamente la protección de la ley.

### C) Diseños Industriales

Se entiende por diseños industriales cualquier dibujo o forma para decorar un producto o para darle una apariencia o imagen propia ( Si el diseño es bidimensional se denomina dibujo, si es tridimensional se le llama modelo).

Un dibujo Industrial es toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial. El modelo es toda forma tridimensional que sirve de patrón para la fabricación de un producto.

Su registro concede a su titular el derecho de uso exclusivo por 15 años a partir de la solicitud. El diseño sólo está protegido contra el uso no autorizado por su titular, en México. La protección jurídica de los derechos de propiedad industrial, únicamente se otorga en el país donde ésta es solicitada y concedida. Si se desea la misma protección jurídica de los derechos de propiedad industrial en el extranjero, se deberá presentar la solicitud en cada país y realizar otros trámites por medio de un despacho especializado.

Las solicitudes de estos registros deben de contener los mismos datos que las de patentes y deben de acompañarse de una reproducción gráfica o fotográfica del objeto de la solicitud, y los dibujos o clichés correspondientes, así como la indicación de los productos para los que se utilizará el dibujo o modelo.

Se aplican a los dibujos y modelos industriales, en lo conducente, las disposiciones sobre patentes con relación a la novedad, descripción, examen, publicación, derechos exclusivos, licencias, pago de derechos, caducidad, y protección legal.

#### D) Marcas

Las marcas aportan a las mercancías una individualidad que hacen posible reconocer a un producto entre los artículos competidores o análogos, pero no sólo existen marcas de productos sino que también existen las marcas de servicios.

Las primeras son los signos que se usan para distinguir artículos o productos de otros de su misma especie o clase; las segundas son los signos que distinguen un servicio de otro de su misma clase o especie. El artículo 87 de la ley de Propiedad Industrial establece que el derecho para usar exclusivamente una marca se adquiere mediante su registro. Este derecho no produce efecto contra un tercero que ya esté explotando dicha marca en la República, con más de un año de anterioridad a la fecha legal de ese registro. Las marcas se registran con relación a productos o servicios determinados. Las marcas pueden consistir en denominaciones y signos visibles suficientemente distintivos para identificar los productos o servicios a que se apliquen, así como en nombres comerciales y en razones o denominaciones sociales. El registro de marcas otorga al comerciante

o prestador de servicios protección jurídica contra aquellas personas deshonestas que utilizan sus denominaciones con fines de lucro.

Como bien lo apunta el profesor Cesar Sepúlveda, debe advertirse que las marcas se encuentran protegidas por la ley atendiendo a dos consideraciones principales. La primera, para garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia deshonestas y podría decirse que en este caso ampara el esfuerzo humano, tanto en su aspecto inventivo como de originalidad, ya sea en el aspecto económico de utilidad que representante. La segunda finalidad consiste en la protección al público consumidor, por cuanto que la marca hace *distinguir entre productos similares de tal manera es una garantía de calidad uniforme*.<sup>12</sup>

Los efectos del registro de una marca duran diez años, a partir de la fecha y hora de la presentación de la solicitud, pero a diferencia de las patentes en que el plazo es improrrogable, tratándose de las marcas el plazo puede renovarse indefinidamente por períodos de diez años. La renovación debe solicitarse dentro del último semestre del plazo que éste corriendo, cabe señalar que el tiempo aproximado para llevar a cabo un registro en de seis meses, aunque en la vida practica esto no suceda sino al cabo de ocho meses o inclusive de un año o dos.

Un aspecto muy importante en cuanto a las marcas es lo referente a su uso, debido a que estas deben de usarse tal y como han sido registradas. Las *variaciones que le realizara su propietario no estarían registradas por lo tanto se tendría que hacer un nuevo registro, pero no como modificaciones de la anterior sino como uno nuevo*. Por otra parte los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, debe llevar de manera ostensible la leyenda "Marca Registrada", su abreviatura "Marca Reg" o las siglas "M.R." tratándose de marcas de servicios la leyenda debe aparecer en el lugar en que se contraten o presten los servicios, como en aquellos medios capaces de prestarla gráficamente. En los productos de elaboración nacional debe indicarse la ubicación de la fábrica o lugar de producción. Los productos nacionales en que se

---

<sup>12</sup> Sepúlveda, Cesar. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial Mexico Editorial Porrúa S. A de C V 1981, pág. 115.

utilicen marcas, registradas o no, deben llevar la leyenda "Hecho en México". Los productos de exportación deben ostentar la contraseña que se establezca oficialmente.

Las indicaciones, leyendas y contraseñas antes mencionadas deben figurar tanto en los productos, como en las etiquetas y en los empaques o envase en que se contenga al expendirse al público

La ley de la materia estipula que los vendedores de artículos de origen extranjero con marcas en las que se indique que están registradas, sin que lo hayan estado en México, aun cuando estén registradas en sus países de origen o en otro, deberán indicar claramente el lugar de registro, al respecto la Ley, para el caso de incumplimiento de lo antes referido menciona, que se harán acreedores a una sanción. Sin embargo, es de consideración advertir que no existe tal sanción debido a que la Ley lo contempla pero no lo establece.

En lo que respecta a las marcas posteriormente se continuará con un detalle minucioso de las mismas de acuerdo al orden lógico de la presente investigación

#### E) El Nombre Comercial

Como es bien sabido e igualmente reconocido dentro de la personalidad es el atributo del nombre; las personas físicas se designan por su nombre y apellido, y las morales, en lo particular las sociedades mercantiles por su razón social o denominación. Además, pueden tener un nombre comercial que distinga a la empresa de otras similares que presten los mismos servicios.

Los industriales y comerciantes, ya sean personas físicas o jurídicas resultan ser propietarios de su nombre comercial y tienen el derecho a su uso exclusivo, sin la necesidad de depósito o registro (al contrario de las marcas) dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva y tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que por su uso por un tercero induzca a error a los consumidores, sin embargo, resulta de suma importancia la

publicación del nombre comercial en la Gaceta de Invenciones y Marcas para que exista la presunción de buena fe en la adopción y uso del mismo como lo establece el artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial, mediante un escrito que deberá de presentarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al cual se le deberán anexar los documentos que acrediten el uso efectivo de dicho nombre como por ejemplo la publicación efectuada a través de anuncios por medio del periódico o sección amarilla etc., además de lo anterior se hace un examen de novedad para averiguar si existe lo que se denomina en la vida practica como anterioridades y que se traduce en algún nombre comercial publicado, idéntico o semejante, con el que se pueda llegar a un grado de confusión.

Los efectos de la publicación de un nombre comercial duran diez años y puede renovarse indefinidamente por periodos de la misma duración, dentro del segundo semestre del último año de cada período de no renovarse, cesarán sus efectos.

La transmisión de una empresa o establecimiento confiere el derecho de uso exclusivo del nombre comercial respectivo, salvo estipulación en contrario

#### F) El Aviso Comercial

Se consideraran como avisos aquellas frases u oraciones que tienen como objeto anunciar al público un comercio, una negociación o determinados productos. Cuando los avisos contienen señalada originalidad con la cual fácilmente los distingue de otros, se puede adquirir su registro para obtener de esta manera el derecho exclusivo de seguirlos usando y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes

Para obtener el registro de un aviso comercial debe presentarse una solicitud escrita, por duplicado, y seguir los mismos trámites que para las marcas.

Cuando un aviso comercial tiene por objeto anunciar productos, éstos deben especificarse en la solicitud, sin que puedan comprenderse en un mismo

registro artículos que correspondan a dos o más clases, según la clasificación que establece el Reglamento. Si el aviso comercial tiene como objeto anunciar un establecimiento o institución, se considera comprendido en una clase especial, pero en estos casos el registro no puede amparar artículos o productos, aun cuando con ellos esté relacionado el establecimiento o institución

Los efectos del registro de un aviso comercial duran diez años, al término de los cuales cae de pleno derecho bajo el dominio público, sin que pueda volver a registrarse.

#### G) Denominación de Origen

Estas se pueden definir como los nombres de las regiones geográficas del país que se utilizan para designar un producto originario del mismo, comprendiendo éstos, los factores naturales y humanos.

La Ley de Propiedad Industrial También protege a las denominaciones de origen. El uso ilegal es sancionado aun cuando se acompañe de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación" u otras similares que produzcan confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

La declaración general de protección a una denominación de origen se hace de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico; en este segundo caso la ley sitúa a las personas físicas o morales que se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen; las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores y las entidades del Gobierno Federal y de los Estados.

La solicitud de declaración general de protección a una denominación de origen debe hacerse por escrito, en él que debe expresarse el nombre de la denominación de origen y producto que se pretenda proteger; la descripción detallada de los productos que protegerá la denominación; procedimiento y lugar y lugares de extracción, elaboración o fabricación; y señalamiento de los vínculos entre denominación, producto y territorio, según el caso. La solicitud debe

publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que en un plazo de cuarenta y cinco días, cualquier tercero interesado formule las observaciones u objeciones que estime procedentes. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dictará su resolución definitiva. El plazo de vigencia de la declaración de protección es indefinido, en tanto subsistan las condiciones que la motivaron.

El Gobierno de nuestro país es el titular de la denominación de origen y sólo puede usarse mediante autorización del Instituto antes citado. El propio Instituto, por conducto de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de las denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración general de protección, para obtener su protección internacional conforme a los tratados sobre la materia

El derecho de usar una denominación de origen debe solicitarse por escrito, en el que indique el lugar en que el solicitante realiza la extracción, producción o elaboración; y la forma en que el solicitante cumple con los requisitos para ser titular del derecho de uso de la denominación de origen, en los términos de la declaración general. Los efectos de origen del registro del derecho a usar una denominación de origen duran cinco años, plazo que puede renovarse por periodos iguales. El usuario está obligado a utilizar la denominación de origen como aparece protegida en la declaración general. El derecho a usar la denominación de origen puede transmitirse en los términos de la legislación común: el usuario puede otorgar licencia de uso únicamente a quienes distribuyan o vendan sus productos; el convenio de licencia debe ser aprobado y registrado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y debe estipularse que el licenciataria únicamente puede utilizar la denominación de origen acompañada de una marca registrada cuyo titular sea el licenciante y que éste haya explotado en territorio nacional.

El registro de usuario de una denominación de origen termina por nulidad cuando se otorgue en contravención a la ley o en vista de declaraciones falsas; por caducidad cuando el registro no se renueve y por extinción cuando el usuario no utilice la denominación dentro de un año a partir de la autorización o cuando suspenda la utilización por más de un año.

## h) La Represión de la Competencia Desleal

Este elemento se incluye como uno más de la rama de la propiedad industrial debido a que en la mayoría de los casos las violaciones que existen en esta rama, constituyen un acto de competencia desleal.

El autor Francisco Carnelutti, al respecto del tema menciona que la competencia entre los comerciantes es leal, en tanto cada uno se sirve para adelantar a los demás de sus propias fuerzas; cuando se hace así, el derecho asiste impasiblemente a la competencia, como los jueces a una carrera pero el derecho no permite que alguno de los concurrentes impida a otro servirse de sus propias fuerzas ni menos que trate de utilizar las fuerzas de él.

En nuestro derecho existe un concepto genérico del acto desleal en el artículo 10 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial suscrito por México en 1955. El mencionado artículo dispone lo siguiente:

- 1 Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2 Constituye acto de competencia desleal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial
- 3 En particular deberán prohibirse:
  - Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
  - Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos

La Ley de Propiedad Industrial señala en su artículo 213 fracción I y X, los actos que a la luz de nuestro régimen interno, son considerados como actos de competencia desleal, esto se refuerza con la siguiente tesis jurisprudencial:

#### **MARCAS. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. QUE DEBE ENTENDERSE POR.**

El artículo 210, inciso b, fracción X, de la Ley de de Invenciones y Marcas, dispone "Son infracciones administrativas a)... b) La realización de actos relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal. De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes: 1 Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro" Por su parte el Convenio de París para la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976, al referirse a la competencia desleal en su artículo 10 bis establece textualmente lo siguiente: "Los países de la unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la unión una protección eficaz contra la competencia desleal 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse. 1 Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2 Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3 Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, de las características, la aptitud en el empleo la cantidad de los productos" Ahora bien, para que un comerciante o fabricante incurra en actos de competencia desleal es suficiente que sustraiga la atención de la clientela de un competidor en su beneficio, no haciendo uso de sus propias fuerzas, recursos o inventivas, sino realizando actos de imitación respecto de las características predominantes de su competidor. Consecuentemente, si una sociedad pretende basar el éxito de su producto, si no exclusivamente, sí de manera primordial y destacada, en el hecho o circunstancia de sustraer en su provecho la clientela ajena, sin empeñar a cambio sus propios recursos, inventivas o su propia fuerza económica incurre en competencia desleal, porque con su conducta lleva la intención de sustraer la clientela del fabricante o comerciante competidor, atrayéndola para sí mismo, recibiendo indebidamente los beneficios de que disfruta su rival

#### **CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO**

Amparo en revisión 244/92. Panamá de México. S A de C. V 9 de abril de 1992. Unanimidad de votos Ponente David Delgado Guerrero. Secretario José Luis Fuentes Reyes

Instancia Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente Semanario Judicial de la Federación Época: Octava Época Tomo X-Agosto. Tesis: Página. 583. Tesis Aislada

#### **MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.**

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso

b), fracción XI), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece, por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad. se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial, nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su artículo 10 bis señala expresamente que, los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquéllos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal. La ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad. Así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta, independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesto del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que se hace caer al público. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión, significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño, la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonesto, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o

bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencia o autorización de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los automóviles. Para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud, de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados.

#### TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 3043/90 Kenworth Mexicana, S.A de C.V. 30 de enero de 1991 Unanimidad de votos Ponente Genaro David Góngora Pimentel Secretaria Guadalupe Robles Denetro

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación Época: Octava Época Tomo VII-Junio. Tesis: Página: 320. Tesis Anslada

#### i) Transpaso de Tecnología

Primeramente se entiende por tecnología al conjunto amplio y variado del conocimiento requeridos para cierta producción o servicio industrial, y que van desde los estudios de mercado y de factibilidad hasta los ajustes de operaciones y puesta a punto de la producción, pasando por etapas que se relacionan con conocimientos muy especializados como el examen y selección de los procesos, localización, proyecto definitivo, contratación de equipo e instalaciones.

La capacidad humana para crear nuevas tecnologías y su transformación en mercancías, han venido a señalar en nuestros tiempos el diferente grado de desarrollo entre los pueblos al extremo de medirse el adelanto o el atraso económico de los mismos por el número de patentes y certificados de invención que de ellos se expidan para proteger las invenciones.

El Instituto de la Propiedad Industrial notificara cualquier resolución que dentro de la cual no se autorice la inscripción de un convenio respecto a la inscripción de transferencia de tecnología, como lo menciona la siguiente jurisprudencia.

#### **TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS, LEY SOBRE REGISTRO DE.**

Si el acuerdo del Director General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, que denegó la inscripción de un convenio celebrado entre la solicitante y otra compañía, no se le notificó directamente a la

peticionante, haciéndole saber su fecha, los motivos concretos que lo informan, los preceptos legales que lo apoyan, y las consideraciones jurídicas que lo determinan, no puede alegarse válidamente que la peticionaria debió, antes de ocurrir al juicio de garantías, intentar el recurso administrativo que contempla el artículo 14 de la Ley de la materia. Más aún, esta sola omisión, de suyo infringe, en agravio de la solicitante, por dejarla en estado de indefensión, la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 del Pacto Federal

#### SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 762/75. Carbonell y Cía. de México, S. A. 23 de enero de 1976. Unanimidad de votos. Ponente Juan Gómez Díaz.

Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente Semanario Judicial de la Federación Época. Séptima Época Volumen 85 Sexta Parte Tesis Página 92 Tesis Aislada

## **CAPITULO II**

### **ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MEXICO**

**2.1 Periodo Prehispánico**

**2.2 Epoca Colonial.**

**2.3 Periodo Independiente.**

**2.4 Diversos Conceptos Doctrinarios de las Marcas.**

**2.5 Definición de Jurisprudencia.**

**2.6 Definición Legal.**

**2.7 Diversas Clases de Marcas.**

**2.8 Características Esenciales de las Marcas.**

a) **Distintivas**

b) **Especial**

c) **Novedad**

d) **Licitud**

e) **Veracidad**

**2.9 Características Secundarias.**

a) **Facultativa**

b) **Adherencia**

c) **Apariencia**

## ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MEXICO

La división que a continuación se presenta responde a que estas etapas son las más representativas acerca de los posibles antecedentes de las marcas sin que esto signifique que sean las únicas

### 2.1 PERIODO PREHISPANICO

En el periodo prehispánico no se conoce documento alguno que nos permita conocer si existía alguna reglamentación en la materia tratada. Por otra parte, no se puede olvidar que aunque en esta etapa de la historia el comercio tuvo gran auge y aceptación, no existieron antecedentes directos de las marcas ya que las mercancías no traían consigo distintivo alguno, esto debido a que el comercio se ejercía mediante el trueque que consistía en el intercambio de mercancías, el cual no implicaba la necesidad de especificar su origen. Sin embargo es indispensable señalar, la existencia de indicios de que los habitantes del Anáhuac, que usaban medios materiales para individualizar condiciones o clases sociales, prueba de esto es la figura denominada "Collera", que servía para identificar al mal esclavo, y evitar que este huyera entre la gente, o penetrara por lugares estrechos. Así como para que los compradores de esclavos de collera llevarán un registro del número de ventas por las que habían pasado alguno de ellos

Además, tenemos que en la Huasteca, miembros de ciertas clases sociales, eran labrados en el rostro, individualizándolos, esto con el fin del privilegio de no pagar tributo alguno.

En la etapa prehispánica de México los medios de distinción equiparables a las marcas, ya eran conocidos y usados.

Una muestra de este uso son los famosos sellos o pintaderas, utilizados como utensilios para decorar con pinturas la piel humana. Algunos autores indican que estos sellos o pintaderas eran también usados para la impresión de dibujos en la cerámica, como puede corroborarse con las diferentes piezas arqueológicas

encontradas a lo largo de la historia. Además, las pintaderas se empleaban para la identificación de ciertos tributos que los pueblos pagaban a los reyes y señores.

Las pintaderas o sellos tuvieron dos formas distintas las cuales son las siguientes:

*LOS SELLOS PLANOS.*- Consistían en un mango de madera y una tabla plana de forma variada en alguno de sus costados, en una de cuyas superficies era grabado un dibujo cualquiera, siendo éste el que servía para imprimir. (estos sellos son exactamente el mismo concepto que conocemos actualmente, con la única salvedad de que sus materiales de fabricación son diferentes, dado que aquellos fueron grabados en cerámica y ahora son de caucho).

*EL SELLO O PINTADERIA CILINDRICA.*- Consistió en un cilindro sólido o hueco, semejante a un rodillo, el cual sobre su superficie tenía grabado un dibujo que era el que se utilizaba para imprimir <sup>13</sup>

Así, encontramos que existieron signos de distinción equiparables a las Marcas, puntualizando que aunque no eran conocidas como hoy en día, éstas ya eran usadas por nuestros antepasados, en objetos o personas cumpliendo con el fin de individualización y distinción.

## 2.2 EPOCA COLONIAL

Las primeras manifestaciones que encontramos en esta época son las denominadas *marcas transparentes de agua o filigrana*, que eran resultado de la necesidad de los productores de papel de diferenciar sus productos, mediante el uso de marcas o contraseñas en el proceso de fabricación del papel, se utilizó hilo de metal entretejido, de tal manera que la figura resultante era casi totalmente transparente, optándose por llamarles de agua o transparentes; estas marcas

---

<sup>13</sup> Mendieta, Sonia. *Evolución Histórica de las Marcas*. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y artística. México. Editorial SEGOB 1966 pág. 6

posiblemente, son el antecedente inmediato de las marcas en los productos de papel actual.

Otra figura relevante en esta época, son las llamadas *marcas de fuego* en las cuales se utilizaba el hierro para su impresión, llegando a la crueldad, ya que se utilizó para la marca de esclavos a partir de 1524. En relación a lo anterior, se puede mencionar que los españoles que adquirían esclavos indios en la Nueva España ya fuera por que los indios se hubieran rebelado y matado españoles o porqué se les hubiera requerido estar en paz y no lo hicieran se les podía hacer esclavos y marcarlos con hierro en la cara, quedando así bajo la denominación de esclavos de guerra, o bien, para que los españoles los adquirieran como tributo de rescate, pudiendo así tener el derecho de comprarlos. A éstos se les llamó esclavos de rescate <sup>14</sup>

Estas inhumanas marcas en los esclavos eran medio probatorio suficiente de propiedad, siendo impresas también en los muslos o en los carrillos

Pero estas marcas de fuego como símbolo intrínseco de propiedad, no sólo fueron usadas en los esclavos, sino que también se tiene noticia de que el hierro candente se utilizó a partir de 1525 para la marca del ganado, teniendo aquí gran auge, ya que llegaron a existir penalidades para los poseedores de ganado no marcado o con marca distinta a la suya.

Así, encontramos que el mismo Cortés, que propició la cría de ganado por los naturales, para la conservación e individualización de los animales dictó varias ordenanzas al respecto; En la ordenanza número 26 del mes de mayo de 1525, dispuso "que todos los traedores de cualquier género de ganado que sea, tengan un hierro o señal, el cual registren ante el escribano del cabildo (la autoridad competente), no pudiéndolo mudar sin licencia de dicho cabildo. El que no tuviera dicho hierro o señal perdía las reses que tuviera por herrar, en favor del alguacil mayor de la villa. La señal que no se registrará ante el escribano de dicho cabildo,

---

<sup>14</sup> Cervantes, Manuel. El Derecho Mercantil Terrestre de la Nueva España México Editorial A. Mijares y Hno 1930 Pág.30

o lo mudare sin dicha licencia, pagaría cincuenta pesos de oro para las obra públicas”<sup>15</sup>

No es sino hasta 1532 que se observó esta disposición, tomándose nota detallada de los hierros y marcas que se registraron ante los señores de justicia y regidores de la Ciudad de México. Sin embargo, los delitos en este ámbito, se cometían con mucha frecuencia, por lo que el Emperador Carlos V, mandó establecer en la Nueva España, el tribunal de la MESTA, que se conformaba por uno o dos alcaldes elegidos por el cabildo de la Ciudad de México, éstos duraban en su puesto un año, y no podían ser reelegidos sino por justa causa y no habiendo otro por elegir. Los alcaldes realizaban dos consejos con la asistencia de todos los que tenían ganado. Este tribunal, además de tener la posibilidad de emitir ordenanzas, las cuales obtenían su rango como tales, al ser aprobadas por el virrey o por el gobernador del distrito, y que consecuentemente eran publicadas, tenían como función principal, la de aplicar severos castigos a quien no las cumpliera.

Cabe señalar, que los propietarios de ganado tenían el deber de tener sus marcas propias, y registrar éstas mediante el pago de un derecho anual al ayuntamiento, quien les expedía una copia de la matricula de registro. Esta acción puede parecer el antecedente remoto de los títulos que ahora se expiden para amparar el registro de marcas. Ahora bien, cabe destacar que en la actualidad persiste la obligación de marcar a fuego el ganado.

Otra manifestación que encontramos en materia de marcas en este período, es la que se producía entre artesanos, tejedores, alfareros, y en general, entre los artistas de la época, ejemplo de esto son los llamados maestros, quienes tenían, entre otras, la obligación de presentar un examen riguroso, teórico y práctico en la especialidad gremial elegida, y una vez aprobado en sesión solemne, se le daba tal grado, debiendo estampar en la carta de examen o título, la marca o señal que el nuevo maestro debía usar en todos sus trabajos (parecida a la actual marca de fábrica). Con esto se pretendía tener un control del

---

<sup>15</sup> Alamán, Lucas. Disertaciones. México. Editorial Jus. 1969. Pág. 281.

cumplimiento de las ordenanzas, además de no permitir a los no examinados, gozar de franquicias y castigar a los infractores. Como consecuencia surge los Veedores, cuya actividad principal era la de vigilancia e inspección, pero éstos también imprimían su marca y sellaban la obra para su venta posterior, sello que iba ligado a la calidad de la manufactura.

El aumento considerable de actividad mercantil, así como la aparición de nuevas industrias y oficios, trajo como consecuencia la formación de gremios de diversos oficios que reglamentaron sus actividades con ordenanzas que eran ratificadas ante el poder público para obtener su fuerza legal. A continuación se citarán algunas de estas ordenanzas, en las que se involucra el uso de las marcas<sup>1</sup>

#### “ORDENANZAS DE HERREROS”

Las dictó La Muy Noble y Leal Ciudad de México, el 6 de abril de 1568, en estas ordenanzas se fijan una serie de medidas protectoras que regulan el oficio de herrero, con su respectiva pena en caso de contravención. Además mencionaba, que “todos los maestros tengan señal con que marcar sus obras, y con ella lo hagan, y no con la marca de otro, bajo pena de pérdida de la obra y seis pesos; por la segunda la misma y seis días de prisión, por la tercera las mismas, y privado de oficio”.<sup>16</sup>

#### “ORDENANZAS DE LOS PANADEROS”

Las dictó la Noble Ciudad de México, el 24 de octubre de 1589, y las confirmó el ilustrísimo Virrey de la Nueva España, el 16 de noviembre del mismo año

Se imponen algunas obligaciones a los panaderos, para indicar su número, se establecía la venta del pan en un lugar determinado, igualmente la cantidad de pan; si no cumplían con estas disposiciones se les imponía severas penas. Además, se dispuso “que los que amasan pan, pongan en cada torta la marca de

---

<sup>16</sup> Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. México. Editorial. Porrúa 1985. Pág 5

su nombre, pena al que vendiere pan sin marca, de 10 pesos por la primera vez y 100 por la segunda <sup>17</sup>

Otra actividad en esta época, que se vio ligada al uso y reglamentación de marcas fue la de los metales, así nos encontramos que el emperador Carlos V ordenó por medio de una cédula dictada en Granada el 9 de noviembre de 1526, que sin limitación, tanto indios, negros, españoles, podían y debían trabajar en las minas, pagando por esto únicamente quinto real, lo cual trajo como consecuencia, que muy pronto se abrieran más minas, comenzando entonces la extracción de los metales preciosos necesarios para proveer a la creciente demanda de cruces, alhajas y vasos sagrados que requería el clero, a fin de exteriorizar el espíritu de la época. El auge de tal industria precisó que se tomaran prevenciones legislativas que garantizaran un eficaz control de pago de los derechos reales.

Por lo que se refiere a las marcas que existieron con una finalidad de guardar una relación cercana con la que hoy se les asigna, merecen especial mención los siguientes ordenamientos.

-ORDENANZAS DICTADAS EN LO TOCANTE AL ARTE DE LA PLATERIA "Por el Márquez de Cadereyta el 20 de octubre de 1638.

-OCTAVA ORDENANZA"

El orden que ha de seguirse para que no se defraude el quinto real, así de parte de los plateros como de los veedores. Y oficiales reales, es el siguiente

- a. Antes de labrar la plata y el oro los plateros están obligados a presentar la pasta a los oficiales reales, para que éstos vean si está quinta y marcada.
- b. El veedor, en presencia de dichos oficiales reales, las marcará, con la marca y señal que para este efecto deban llevar.

---

<sup>17</sup> Ibid. Pág. 31

### “DECIMO SEPTIMA ORDENANZA”

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

### “DECIMO OCTAVA ORDENANZA”

Que el veedor no reciba pieza alguna de oro ni de plata sin que tenga la señal y la marca del artífice que la elaboró”<sup>18</sup>

Confirmando lo establecido por las ordenanzas de 1638, las ordenanzas del Virrey Fuen Clara de 1746, prevenían a través de la “Ordenanza Décimo Octava”

- a. Que los plateríos de oro y plata han de tener marca, señal conocida, que pongan en las piezas que labren.
- b. Que registren su marca ante el escribano del juez veedor”<sup>19</sup>

## 2.3 PERIODO INDEPENDIENTE

Al comienzo de este período, nos encontramos que naturalmente se siguieron empleando por algún tiempo, las directrices gobernantes de la época colonial, lógicamente esto debido a la inexperiencia de los gobernantes, que se dieron a la tarea de crear un México independiente: tal justificación la asevera el maestro Justo Nava Negrete, al decir que

---

<sup>18</sup> Lawrence, Anderson. El Arte de la Platería en México. México. Editorial. Porrúa, S. A 1956 Pág. 286

<sup>19</sup> Ibid. Pág 287

“Al hacer la independencia de México, las ideas directoras, métodos y procedimientos de Gobierno eran substancialmente las mismas que se habían empleado durante el régimen colonial. El monopolio, la prohibición, el estanco fueron bases sobre las que el gobierno español, sin darse cuenta de sus propios intereses, ni de los intereses de sus nacionales asentó su comercio y se declaró libre, los puertos se abrieron a los buques de todas las naciones, porque se implantó desde luego, el régimen de las prohibiciones, declarando vedada la importación de lo que en la tierra mexicana se producía”<sup>20</sup>

Por lo antes expuesto encontramos que en este período aún se seguía aplicando la antigua Legislación española en materia comercial; con algunas salvedades, encontrando como ejemplos de esto que en materia comercial en el ámbito de la Propiedad Industrial empiezan a dictarse lineamientos legales, siendo éstos primeramente centro de la legislaciones mercantiles y posteriormente en leyes especiales. A continuación se da una exposición de los principales ordenamientos referentes a las marcas

#### “ORDENANZAS DE BILBAO”

Aprobadas por Felipe V, el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por Fernando VII el 27 de julio de 1814, estas ordenanzas se ocuparon de regular al comercio de nuestro país de manera minuciosa. Sin embargo, por lo que toca a la Propiedad Industrial y en específico a las marcas se mencionaba que éstas podían ser consideradas como signos o medios materiales que se empleaban para indicar la procedencia de las mercancías, pero fundamentalmente constituían medios eficaces que servían de control, seguridad y garantía para facilitar el comercio.

#### *CODIGO DE COMERCIO DE 1854*

Expedido el 6 de mayo de 1854, bajo las instrucciones del general Don Antonio López de Santa Anna, al igual que en las ordenanzas de Bilbao no existieron disposiciones que regularan de una manera especial a las marcas y tan

---

<sup>20</sup> Nava Negrete, Justo. *loc. cit.* Pág. 41

sólo se reduce a ser mención de ellas en varios de sus artículos, de los cuales podemos decir que las marcas según el contenido de estos preceptos significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías.

#### *CODIGO DE COMERCIO DE 1884*

Fue expedido el 15 de abril de 1884 e inició su vigencia el 20 de julio del mismo año. A partir de este código el legislador tomó conciencia de que las normas de Propiedad Industrial en especial las marcas, nombres mercantiles y muestras, son de naturaleza mercantil y que su regulación corresponde al código de comercio. Dentro de este ordenamiento legal se establece que todo fabricante tiene el derecho de poner a sus productos una marca especial para su distinción, e inclusive podría ser el nombre del mismo fabricante o su razón social, el nombre de su establecimiento, ciudad, localidad, así como letras, divisas, dibujos, cubiertas y contraseñas.

De igual manera este precepto señala el procedimiento que habría de seguirse para obtener la propiedad de una marca y que consistía en depositar la marca en la entonces Secretaría de Fomento y que actualmente es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que tenía la facultad de conceder la propiedad siempre y cuando dicha marca no se hubiere usado.<sup>21</sup>

#### *CODIGO DE COMERCIO DE 1889*

Este código entró en vigor el 1º de enero de 1890, fue inspirado en los códigos Españoles de 1829 y 1885, en el código Italiano de 1882, así como en el código Francés.

El artículo 4 transitorio de este código derogó todas las Leyes Mercantiles preexistentes, no obstante, conservó aún la obligación por parte de los comerciantes de inscribir en el Registro Público de Comercio, los títulos de Propiedad Industrial.

---

<sup>21</sup> Secretaría de Gobernación. Leyes y tratados Mercantiles de México. México. Editorial . Secretaría de Gobernación. 1964. Pág. 72.

## *ORDENAMIENTOS JURIDICOS ESPECIALES*

A partir de 1989 se inician los ordenamientos que regulan de manera específica la Propiedad Industrial y especialmente a las marcas.

### *LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 1889*

Promulgada el 28 de noviembre de 1889, entró en vigor el 1º de noviembre de 1890, éste resulta ser el primer intento de regular a las marcas en una ley especial separándola de la Legislación Mercantil. Esta ley define a las marcas como cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio en un producto industrial.

Desecha como elementos registrables la forma, color, locuciones o designaciones que constituyan por si solas el signo determinante de la especialidad de un producto, "Lo que actualmente conocemos como marcas descriptivas"

Señala como sujetos del derecho a la propiedad de una marca a todo nacional o extranjero, siempre y cuando residan en el país, Así mismo, establece los derechos del titular, las obligaciones que se contraen con un registro de marca, la duración del mismo, su publicidad y nulidad. También fija las sanciones por usurpación y falsificación.

### *LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903*

El 25 de agosto de 1903 entra en vigor dicha ley y el 24 de septiembre del mismo año comienza la vigencia del reglamento de la misma. Por primera vez, se incluye en el reglamento, una clasificación dividida en 50 clases, que sirve de marco de referencia a la autoridad, para encuadrar los artículos a los que se pretende aplicar las marcas

Otro punto importante de esta Ley, es que por primera vez se regulan los Nombres Comerciales y los Avisos Comerciales, aunque de una forma muy escueta y primaria. Este ordenamiento no define propiamente a la marca, pero dice que es el signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que fábrica que expenda y produzca.

Adopta el sistema mixto atributivo declarativo de adquisición del derecho de marca dado que no sólo reconoce el derecho exclusivo por medio del registro, sino que también reconoce los derechos adquiridos por un usuario extrarregistral, siempre y cuando haya explotado dicha marca con más de 3 años de anterioridad a la fecha legal del mencionado registro. Señala con mayor claridad lo que es susceptible de registro y aquello que no lo es

#### *LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942*

Se expidió el 31 de diciembre de 1942, al igual que su reglamento, Por lo que se refiere al procedimiento de registro, continúa sin cambios de consideración, a excepción de que incorpora el examen de novedad.

Se establece legalmente un procedimiento determinado, para dictar las declaraciones administrativas, a efecto de que no se deje sin oír a los interesados cuando se afecten intereses de terceros. Un aspecto muy importante es que establece como obligatorio el uso de las leyendas "hecho en México". Esto con el fin de evitar que se disfracen marcas mexicanas como extranjeras.

#### *LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976*

Esta Ley fue expedida el 9 de febrero de 1976, y su reglamento el 20 de febrero de 1981, presenta una serie de innovaciones las cuales se mencionan a continuación:

- Mayores limitaciones para el registro de una marca.
- La vinculación de las marcas.

- El establecimiento de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública.
- Pérdida de la marca cuando se convierta en denominación genérica.
- La inclusión de las marcas de servicio.

Asimismo, introduce novedades respecto a las infracciones y sanciones, las cuales son más rigurosas respecto a las anteriores.

### *LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL*

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial el 27 de junio de 1991, el estudio de este ordenamiento se hará de manera muy general, debido a que será objeto más adelante de un estudio detallado, de tal manera que sólo se hará mención de sus objetivos principales, resultando los siguientes:

- a) Establecer las bases para que las actividades industriales y comerciales del país, estén en constante perfeccionamiento;
- b) Promover y fomentar la actividad inventiva
- c) Propiciar y fomentar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios de la industria y comercio a favor de los consumidores;
- d) Proteger a la propiedad Industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes, registros de modelos utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales y nombres comerciales.

Esta ley trata de regular de una manera más específica a las marcas, pero se debe recordar que las leyes están en constante cambio debido a las exigencias de una sociedad que exige cada vez mayor calidad y sobre todo mayor protección en lo que respecta al ámbito comercial.

## 2.4 DIVERSOS CONCEPTOS DOCTRINARIOS DE LAS MARCAS

A lo largo del tiempo, se ha conceptualizando a las marcas de diversas maneras pero siempre señalando los elementos esenciales que las componen, por lo tanto ninguno de estos conceptos se podrá tachar de inválido, ya que todos redundan en señalar de una manera certera, lo que se conoce y se ha conocido por la figura jurídica denominada marca. Luego entonces se señalarán algunos de los conceptos más representativos: Así, tenemos que el autor Brever Moreno, define a las marcas como "El signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue a los productos de su industria, comercio o explotación mercantil"<sup>22</sup>

El autor en cita a pesar de realizar una buena definición del tema excluye de manera categórica a todas aquellas personas que se dedican a la prestación de servicios, un punto importante es que esta definición sólo hace mención a la distintividad de los productos

Yves Saint-Gal, otorgó a las marcas dos planos, a saber, uno se encuadra en el aspecto jurídico y el otro en el económico; en el primero da la siguiente definición "La marca es un signo distintivo que permite a su titular, ya sea fabricante o comerciante, distinguir sus productos o servicios de los de la competencia", y concluye que la marca sólo es un signo de adhesión de la clientela. En el plano económico apunta que la marca sólo tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o servicio cubierto públicamente con su garantía. Como se puede observar el autor hace referencia a la distintividad, pero en especial a la importancia de la calidad del producto en sí, esto dado a el reconocimiento de una marca dentro del público consumidor

El docto Joaquín Rodríguez Rodríguez, apunta que "La marca es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborado, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo

---

<sup>22</sup> Moreno, Brever. Tratado de marcas de fábrica y de Comercio Buenos Aires. Editorial. Robis. 1946 Pág 31

de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél para colocar productos inferiores y no acreditados.<sup>23</sup>

De lo anterior se desprende la inclusión de la importancia de las marcas, como protección de la competencia desleal, la cual implica una pérdida tanto económica, como de prestigio y clientela. Otro aspecto resaltante es que se hace mención, de alguna manera de que la marca brinda la procedencia de origen del producto

Ascarelli, cita que “ marca es toda aquella que sirve para individualizar el producto; también constituye un bien material que se traduce materialmente en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto atrayendo y conservando a la clientela”

Aquí se contempla que la marca es un bien inmaterial, consecuentemente se sobre entiende que la marca se constituye como parte del patrimonio de una persona física o moral. Se vuelve a recalcar la necesidad de integrar a la definición lo referente al origen del producto, pero sin llegar hacer descriptivo ya que esto provocaría la negativa de la autoridad para llevar a cabo un registro de marca.

El profesor César Sepúlveda conceptualiza de la siguiente manera “La marca es un signo para distinguir y señalar mercancías o productos de la industria, o bien servicios, diferenciándolos de los otros” Así las marcas aportan a los productos una individualidad, y hacen posible reconocer ese producto entre los artículos competidores o análogos<sup>24</sup>

Es necesario señalar que además de las definiciones anteriores, existen más del significado de marca. Sin embargo las antes mencionadas

---

<sup>23</sup> Rodríguez Rodríguez, Joaquín Derecho Mercantil. México. Editorial Pomúa S. A 1981  
Pág 425

<sup>24</sup> Sepúlveda, Cesar. Loc. Cit Pág. 113.

resultan ser las más representativas de la materia entre otras. Así mismo se puede observar que los autores antes mencionados se refieren a un principio fundamental que es la distinción y la protección ante la competencia desleal.

## **2.5 DEFINICION DE JURISPRUDENCIA**

De acuerdo a la suprema corte de justicia de la nación la marca tiene la siguiente función y definición: 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 adoptadas 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. Ahora bien el sistema adoptado en nuestro país se puede considerar como mixto según lo antes mencionado, dado que la ley de Propiedad Industrial menciona en su artículo 87 que el derecho al uso exclusivo se obtiene mediante el registro, también hace referencia a que éste no surtirá efectos contra un tercero que de buena fe esté usando en este caso la marca con antelación.

De lo anterior se desprende que la jurisprudencia equipara a un comerciante o industrial con un prestador de servicios que bien podría ser un profesionista en las diferentes ramas existentes.

## **2.6 DEFINICION LEGAL**

En México, nuestra actual ley de propiedad industrial publicada en el diario oficial el 27 de junio de 1991, en su título cuarto de las marcas, avisos y nombres comerciales capítulo I de las marcas, define a las mismas, como todo aquel signo visible que pueda distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Posteriormente la ley en cita señala cuáles son los signos que pueden constituirse como marca y que son los siguientes:

- Denominaciones de origen
- Las formas tridimensionales; con la salvedad de que no sean cambiantes
- Nombres propios de persona física, siempre y cuando no se confunda con una marca o un nombre comercial ya publicado.

Todos estos signos están sujetos a que no se encuadren dentro del supuesto contemplado en el artículo 90 de la ley en comento ya que no podrían ser considerados como marca.

Posteriormente se hará una mención más precisa con respecto al artículo antes mencionado. Es básico resaltar que dentro de este concepto acertadamente se incluye a la prestación de servicios ya que estos además de los productos o mercancías ocupan gran importancia tanto en la vida diaria como en el ámbito comercial.

## 2.7 DIVERSAS CLASES DE MARCAS

Nominativas	Son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras, y pueden consistir en un nombre propio, geográfico o comercial expresado bajo formas distintivas.
Innominadas	Son las que se componen por una o varias figuras también conocidos como diseños, resulta importante señalar al momento de solicitar el registro que la marca se constituye únicamente por diseño el cuál tendrá que ser usado tal y como se presentó al momento de la solicitud del registro.
Figurativas	Consisten en dibujos o figuras características, que independientemente del nombre o denominación sirven para

	designar los productos a que se aplican. A estas marcas también se les conoce con el nombre de emblemáticas
Mixtas	Se conforman por la combinación de la marca nominativa y la marca figurativa, esto quiere decir que se componen tanto de palabras como de diseños
Plásticas o tridimensionales	Cuando la forma de los productos o la forma de los envases, de sus respectivas envolturas es el medio material que se emplea como signo distintivo de las mercancías.
Marcas de protección o defensivas	Estas marcas se dan cuando se aplican a un tipo determinado de producto, pero además obtienen registros de la misma marca para otros productos que no se piensan fabricar o comercializar, esto no significa que se pretenda llevar a cabo una práctica monopólica, ya que para el registro de la misma se necesita establecer la clase en la cual se destinará comprendiendo en estas varios productos
Marcas ligadas	Reciben este nombre por pertenecer a un mismo propietario, ser idénticas y amparar distintos productos dentro de una misma clase, su característica principal es que no pueden ser transmitidas de manera individual, sino en conjunto.
Marcas comunes	Se denominan así cuando las relaciones de carácter industrial o comercial que existen entre dos o más personas que tengan interés en una marca sean tales que ninguno pueda utilizarla por separado, siendo a nombre de estas personas o en un producto con el cual todas ellas tengan relación; y podrán ser registradas esas personas como copropietarios.
Marcas colectivas	Aquí las marcas no pertenecen a un comerciante, sino a un conjunto de fabricas o de comercios, como por ejemplo, a una asociación de industriales o de campesinos.

Marcas de productos	Se conforman por los signos que distinguen a los productos o artículos de otros de su misma especie.
Marcas de servicio	Se conforman por los signos que distinguen un servicio de otro de su misma especie o clase.

## 2.8 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LAS MARCAS

Dentro del ámbito marcario existen características esenciales que todo signo que se constituya en una marca debe reunir y que resultan ser las siguientes:

### a) Distintivas

Esta es una característica básica, pues es obvio que una marca debe ser totalmente distinta de otra para poder así distinguirse de las demás, dado que las mismas están destinadas a identificar un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie.

No puede concebirse una marca que carezca del carácter distintivo, pues *sin ello, simplemente no hay marca*

Todas las leyes referentes a la propiedad industrial exigen esta característica para estar en posibilidad de autorizar los registros. Es precisamente mediante la *función distintiva que la marca se constituye como una finalidad de la adhesión de la clientela es decir, un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela; así también, con el objetivo de garantizar la calidad de los productos ostentantes de la marca*

### b) Especial

Dentro de la vida práctica no se puede solicitar el registro de una marca ubicándola dentro de dos clases distintas, ya que uno de los requisitos básicos es

la especialidad, esto significa que la marca sólo debe amparar productos de una sola clase, más sin embargo en repetidas ocasiones las marcas se encuentran reclasificadas en diferentes clases, esto a consecuencia de los constantes cambios de la clasificación de productos que otorga el reglamento de la ley de propiedad industrial.

c) **Novedad**

Derivado del principio o carácter distintivo de la marca, surge una segunda característica que es aquella que busca la inconfundibilidad con otras marcas existentes ya registradas o en vías de registro.

d) **Licitud**

Tanto en la doctrina como en la ley y en la jurisprudencia, se afirma tácita y expresamente que entre los requisitos de validez de una marca, está presente indudable e inevitablemente la *licitud del signo*, es indispensable que la marca no sea contraria a la ley y a las buenas costumbres

e) **Veracidad**

Otro principio que contempla nuestra legislación es el de la veracidad de la marca, ya que cualquiera que sea el signo que se escoja, puede constituir una marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que pueda inducir al error al público adquiriente de un producto acerca del origen y calidad del mismo, por tanto este principio tiene como finalidad principal evitar que la marca sea un instrumento de fraude para el consumidor.

## **2.9 CARACTERISTICAS SECUNDARIAS**

a) **Facultativa**

Esta característica se desprende del artículo 87 y 92 de la Ley de Propiedad Industrial al reconocer el derecho al uso de una marca por medio de un

registro, así como al momento de reconocer el derecho de aquella persona que utiliza una marca de buena fe sin llevar acabo su registro, dado que éste no es obligatorio.

El maestro Breuer Moreno señala que. "El motivo fundamental de esta disposición ya sea tácita o expresa, debe buscarse en el hecho de que la marca constituye un auxiliar para el comerciante, un elemento del que puede disponer para facilitar el conocimiento de sus mercancías Libre él, entonces, de utilizar o no ese medio de identificación" <sup>25</sup>

Descartes de Malgaes explica esta característica de la marca diciendo: "Tratándose como se trata de un derecho no de un deber y atendiendo no sólo a saludables principios que en relación con la libertad del trabajo consagra el derecho público moderno, sino también a la conveniencia del comercio, en general y en particular, en interés de los consumidores, el uso de la marca es facultativo" <sup>26</sup>

#### b) Adherencia

Han existido diversidad de opiniones en relación a si la marca debe ser incorporada material y directamente al producto, o bien, si el concepto de marca existe por sí mismo sin necesidad de su adherencia al artículo que identifica.

Algunos autores han considerado que es necesario que la marca se adhiera al producto que corresponda; sin embargo quedarían excluidos de este criterio aquellos artículos en los cuales se presenta la imposibilidad material de aplicar la marca por la naturaleza del producto, por ejemplo, cremas, líquidos, alambres, etc., o por reducidas dimensiones, sin contemplar aquellos artículos de moda o que por el gusto no se toleraría ningún signo sobre el producto, y por

---

<sup>25</sup> Breuer Moreno, P. Tratado de las Marcas de Fábrica y de Comercio. Buenos Aires. Editorial Robis 1946 Pág.34

<sup>26</sup> Rangel Medina Loc.cit pág 56

estas razones se empezó a admitir que la marca cumplía su misión aplicándola a los envases, cajas o envolturas de éstos.

Actualmente no es necesario una relación física de coexistencia entre el producto y marca, sino que la ley prevé únicamente, que la marca esté constituida por un signo que distinga el producto y bastando que esté se refiera al producto o servicio que identifica.

### c) Apariencia

Generalmente se dice que no es necesario que una marca sea aparente, es decir, que vaya fijada al exterior del objeto, si no que tal y como lo señala el maestro David Rangel Medina basta que en determinado momento pueda servir como elemento de identificación para que la marca desempeñe su misión, valiendo la pena citar el ejemplo que para explicar esta característica nos da el propio autor en el sentido de que en los vinos, es práctica muy usada, aplicar la marca en la parte interna del tapón y a las marcas así colocadas se les denomina ocultas por contraposición a las aparentes de aplicación externa.<sup>27</sup>

Cabe destacar que los doctrinarios admiten que debe restringirse la validez de las marcas interiores, ya que éstas, al no aparecer en el producto en el momento en que se compra, no pueden ser un signo de conservación de clientela.

Nuestra legislación no dice nada al respecto, pero el silencio legal acerca de una exigencia específica del uso aparente de una marca debemos suplirla con la interpretación extensiva de sus disposiciones concernientes al uso de leyendas obligatorias en las marcas, como por ejemplo, Marca Registrada (artículo 131) ubicación de la fábrica (artículo 113). Por tanto, si las menciones y leyendas obligatorias citadas deben estamparse en forma ostensible y clara y precisamente por las marcas al aplicarse a los productos que distingue, es lógico que las exigencias de claridad y ostentación relativa a dichas indicaciones, evidentemente debe entenderse aplicada también a la marca misma, siendo éste el fundamento

---

<sup>27</sup> Ibid. Pág 56

para considerar como requisito de la marca su carácter aparente en oposición a su aplicación oculta.

## **CAPITULO III**

### **MARCO LEGAL EN EL REGISTRO Y CONSERVACION DE LAS MARCAS EN MEXICO**

**3.1 Creación del Instituto Mexicano de la Propiedad.**

**3.2 Funciones del instituto.**

**3.3 Autoridades Competentes.**

**3.4 Lo que se puede registrar como marca.**

**3.5 Procedimiento para el registro de marca.**

**a) Examen Administrativo.**

**b) Examen de novedad.**

**c) Proceso de Titulación.**

**3.6 Conservación de Registros.**

**a) De las Licencias y Trasmisión de Derechos.**

**b) Nulidad.**

**c) Caducidad**

**d) Cancelación de Registro**

## MARCO LEGAL EN EL REGISTRO Y CONSERVACION DE LAS MARCAS EN MEXICO

### 3.1 CREACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Fue creado por decreto presidencial, el día 22 de noviembre de 1993 bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y publicado en el diario oficial del 10 de diciembre de 1994, entrando en vigor al día siguiente de su publicación<sup>30</sup>

Es un organismo Público Descentralizado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así mismo cuenta con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país

El Instituto tendrá como objetivo principal brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa, igualmente proporcionar servicios de orientación y asesoría a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial, quedando agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

El patrimonio del Instituto estará constituido por los recursos que le sean asignados en el presupuesto egresos de la federación del ejercicio correspondiente, el cual podrá ser incrementado con aportaciones en efectivo o en especie que realice el gobierno federal, sus entidades paraestatales, o cualquier persona física o moral de carácter público o privado, nacional o extranjera. Así mismo su patrimonio podrá ser incrementado, a través del cobro de los servicios que preste en el desarrollo de sus actividades.

---

<sup>30</sup> Diario Oficial de la Federación. Tomo CDLXXXIII. No.8 México, D F viernes 10 de Diciembre. 1993.Págs.16,17 y 18.

### 3.2 FUNCIONES DEL INSTITUTO

De conformidad con el decreto con antelación mencionado el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial tiene encomendadas las siguientes actividades:

- a) Fomentar y proteger los derechos relacionados con la propiedad industrial, de todas aquellas creación de aplicación industrial, tales como un producto técnicamente nuevo; una mejora a una máquina o aparato; un diseño original para hacer más útil y atractivo un producto; un proceso de fabricación novedoso; una marca o aviso comercial; una denominación que identifique un establecimiento, o una declaración de protección sobre el origen geográfico que distingue o hace especial un producto
- b) Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes; realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas, ordenar y practicar visitas de inspección y fungir como arbitro en la resolución de controversia cuando los involucrados lo designe expresamente, entre otras
- c) Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con otras oficinas de propiedad industrial y difundir el sistema de propiedad industrial en México, a través de la asesoría y la realización de talleres, cursos y seminarios nacionales e internacionales dirigidos a asociaciones empresariales y comerciales, universidades y centros de investigación.
- d) Fomentar la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica y de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero para que las empresas nacionales incrementen su competitividad internacional.
- e) Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales.

- f) Participar en la realización de exposiciones tecnológicas que estimulen la capacidad inventiva y su aplicación práctica en la industria y el comercio.
- g) Celebrar Convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras que tengan como objeto fomentar la innovación tecnológica de aplicación industrial.
- h) Fungir como órgano de consulta en materia ante entidades de la administración pública federal.
- i) Contribuir a la formación de recursos humanos especializados.
- j) Fomentar una cultura de propiedad industrial en empresarios e investigadores, así como contribuir a la actualización tecnológica de las empresas.
- k) El instituto tendrá su domicilio en el Distrito Federal, con oficinas en toda la República.<sup>31</sup>

### 3.3 AUTORIDADES COMPETENTES

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial esta conformado por:

- Junta de Gobierno
- Dirección General.

#### DIRECCIONES

- Dirección de Patentes.
- Dirección de Marcas.
- Dirección de Protección a la Propiedad Industrial.
- Dirección Técnica.
- Dirección de Asuntos Jurídicos.

---

<sup>31</sup> INTERNET. [Http://impi.gob.mx](http://impi.gob.mx) 15 febrero 2000 7 30 p. m

## SUBDIRECCIONES ADSCRIPTAS A LA DIRECCION GENERAL

- Subdirección de Relaciones Internacionales
- Subdirección de Administración y Finanzas.
- Contraloría Interna.

Los Directores de las Unidades Administrativas y Subdirectores adscritos a la Dirección General tienen las siguientes atribuciones:

1. Auxiliar al Director General en las resoluciones de los asuntos que se encuentran dentro de su competencia.
2. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar, así como evaluar el buen funcionamiento y desempeño dentro de sus áreas.
3. Someter a la aprobación del Director General los estudios que se elaboren en las áreas a su cargo, deberán vigilar que se cumplan las disposiciones legales en los asuntos de su competencia
4. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que le sean señalados por delegación de facultades del Director General, asimismo, autorizar por escrito a los servidores públicos subalternos para que firmen la documentación relacionada con los asuntos de su competencia cuando sean procedentes conforme a la delegación de facultades que se les hubiese otorgado.
5. Deberán proporcionar los datos que soliciten otras áreas del propio Instituto u otras Dependencias de la Administración Pública Federal, previa autorización del Director General del Instituto.

- 6 Asesorar técnicamente en los asuntos de su especialidad a las otras áreas del Instituto desempeñar las comisiones encomendadas por el Director General para el mejor desempeño de sus áreas
- 7 Firmar y notificar los acuerdos de trámite, así como las resoluciones o acuerdos de autoridades superiores que consten por escrito, y aquellos que emitan con fundamento en las facultades que les correspondan.
8. Custodiar los expedientes a su cargo, expedir copias certificadas de los mismos previa solicitud por escrito de la parte interesada.
- 9 Establecer y apoyar los programas de formación de recursos humanos para la investigación y fortalecimiento de las funciones de su área, crear y proponer programas de becas en los términos de las convocatorias o convenios internos o internacionales para la realización de estudios dentro del País como en el extranjero.
10. Colaborar en los cursos de capacitación del futuro personal destinado a su área en coordinación con las Subdirecciones.

## DIRECCION DE PATENTES

Esta Dirección cuenta con las siguientes facultades:

- 1 Mantenerse en constante vigilancia de la aplicación de las disposiciones de la Ley como de su Reglamento para la obtención de Patentes, registros de Modelos de Utilidad y Diseños Industriales asimismo de la negativa de los antes mencionados.
2. Asegurar la protección legal para la explotación y conservación de los derechos derivados de la concesión de Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.

- 3 Proporcionar a la Dirección General la información que requiera sobre la *tramitación de los asuntos a su cargo*
- 4 Resolver las solicitudes que se presenten para la transmisión y conservación de derechos de Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, igualmente deberán de emitir las resoluciones que tengan por abandonadas las solicitudes.
- 5 Coadyuvar con las áreas correspondientes en la difusión y conocimiento del Sistema de Propiedad Industrial, así como en la promoción de las invenciones de aplicación Industrial

#### DIRECCION DE MARCAS

1. Proponer y supervisar la aplicación de las políticas, normas y lineamientos para el registro de Marcas, Avisos Comerciales; publicaciones de Nombres Comerciales y autorización de Denominaciones de Origen, elaborar y emitir los registros de los mismos.
- 2 Regular la protección legal de la explotación y conservación de los derechos derivados de la autorización de registros de Marcas, Avisos Comerciales y Denominaciones de Origen, así como por su uso.
- 3 Coordinar con el área que corresponden la atención, orientación, supervisión respecto a los servicios que se prestan al público
4. Proponer a la Dirección General las modificaciones de los derechos a cubrir por la prestación de los servicios de los actos regulados por la Ley, podrá ofrecer posibles reformas o enmiendas a las disposiciones legales aplicables en la esfera de su competencia.
- 5 Tramitar los oficios así como su despacho de los asuntos concernientes de las Marcas, Avisos Comerciales, Nombres Comerciales, y Denominaciones de Origen

- 6 Deberá coadyuvar con las unidades administrativas del Instituto en los Programas de Simplificación administrativa o en la automatización de procedimientos de funciones de las áreas operativas.

## DIRECCIONES DE PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

- 1 Substanciar, formular resoluciones y aclaraciones respecto a los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de Propiedad Industrial conforme a lo dispuesto por la Ley o cualquier otro acto administrativo tendiente a privar de eficacia jurídica a las autorizaciones registros, convenios, contratos, o cualquier otro que implique controversia.
- 2 Estará a su cargo la investigación de infracciones administrativas así como emplazar a los posibles infractores, ordenará y practicará las visitas de inspección, podrá decretar medidas de aseguramiento y solicitar fianza.
3. Realizar las investigaciones de hechos presuntamente constitutivos de delito a petición de parte, efectuar las actuaciones y recabar las pruebas que sean necesarias para dichas investigaciones; emitir los dictámenes técnicos correspondientes, hacer del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos que presumiblemente configuren delitos de los previstos en la Ley, así como poner a su disposición los bienes que se hubieren asegurado también deberá emitir los dictámenes técnicos que le sean solicitados.
- 4 Tramitar y otorgar las constancias del registro general de poderes, emitir las copias certificadas de los expedientes que obren en su área.
- 5 Actuar como autoridad mediadora o en calidad de árbitro en los procedimientos administrativos, cuando las partes se encuentren de acuerdo en someterse a dichos procedimientos.
- 6 Substanciar y resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de sus resoluciones relativas a los actos de aplicación de la Ley de Propiedad Industrial y de su reglamento.

7. Emitir los informes previo y justificado, e interponer los recursos que procedan en los juicios de amparo, en los que el Instituto sea señalado como responsable

#### DIRECCION TECNICA

1. Coordinar y evaluar los programas de automatización del Instituto de acuerdo a lo establecido en el programa operativo anual.
2. Promover y asesorar técnicamente al sector productivo sobre sus necesidades de modernización tecnológica del país, difundir los resultados del avance tecnológico nacional e internacional
3. Presentar al Director General para su aprobación, la evaluación dentro del ámbito de competencia del Instituto, de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, en materia de Propiedad Industrial
4. Coordinarse con las demás áreas para la elaboración de los informes de auto evaluación de las actividades del Instituto, que son entregadas cada año las cuales en la vida práctica llevan un atraso de un año

#### DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

1. Deberán cumplir con las funciones de asesor jurídico en materias de la competencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en los asuntos de su competencia, cuando se celebren tratados, acuerdos o convenios internacionales
2. Dar seguimiento a las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación en los asuntos relacionados con el Instituto e informar a las unidades administrativas de las disposiciones y normas que trasciendan en el área de su competencia

3. Será el representante en todos los asuntos contenciosos administrativos en donde el Instituto sea parte, así mismo dará contestación a las demandas de los procedimientos antes mencionados.
- 4 Deberá gestionar y realizar todos los trámites migratorios para la internación del país de todos los becarios, profesores e investigadores, de acuerdo a los programas derivados de los convenios con organismos y gobiernos extranjeros.
- 5 Asesorará a las unidades administrativas en los asuntos laborales, levantamientos de constancias y actas administrativas, así como dictaminar sobre la procedencia de las bajas o demás sanciones que se impongan al personal de base o de confianza, de conformidad con la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado "b" del artículo 123 constitucional, establecerá todas las formalidades y requisitos de las actas antes mencionadas y de todos aquellos documentos que utilicen las unidades administrativas del Instituto
- 6 Llevar un seguimiento sistemático de los acuerdos tomados en las sesiones de la Junta de Gobierno del Instituto, cuerpos colegiados en los que participen representantes del mismo y órganos colegiados internos del propio Instituto; informará al Director General periódicamente su evolución y emitirá su opinión sobre el desarrollo y congruencia de los programas conforme a la política sectorial.

#### SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

- 1 Su atribución principal es la de evaluar y proponer la aplicación de los recursos administrativos del Instituto así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la administración del patrimonio conforme a los lineamientos que reciba de la Junta de Gobierno del Instituto.
- 2 Establecer el programa de trabajo a la que deberá sujetarse la formulación del ante proyecto de presupuesto del Instituto, en función de los programas

institucionales y de acuerdo a las directrices y lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- 3 Deberá mantener permanente relación con las unidades administrativas para cubrir las necesidades relacionadas con los recursos financieros, material y humanos de las áreas que integran la estructura orgánica del Instituto.
- 4 Deberá vigilar que se cumpla con las condiciones generales de trabajo así como el otorgamiento de las prestaciones vigentes, controlar los movimientos ocupacionales del personal, autorizar las licencias con o sin goce de salario de los trabajadores del Instituto previa conformidad de los titulares de cada área.
- 5 Expedir constancias de servicio de percepciones por concepto de remuneraciones; así como de retenciones por concepto de impuestos sobre productos de trabajo; hojas únicas de servicio de conceptos de acreditación laboral ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y certificaciones documentales derivados de la relación laboral del personal del Instituto.
- 6 Realizar las adquisiciones, arrendamiento y la contratación de servicios que se autoricen, así como llevar el control y administración del almacén para todos los artículos y bienes que adquiera el Instituto, igualmente llevará el inventario de todos los bienes muebles del mismo.
7. Por último convocar a las licitaciones nacionales e internacionales para la adquisición, arrendamientos y contratación de servicios que determine el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así como de obras públicas que se requiera.

## SUBDIRECCION DE RELACIONES Y COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL.

- 1 Deberá como órgano de enlace con los organismos del sector público y Privado nacionales así como sus contrapartes extranjeras para lograr la concertación de convenios que lleven como objetivo la cooperación en materia de propiedad industrial.
2. Apoyar y asesorar a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la planeación, programación, concertación y seguimiento de la cooperación en materia de propiedad industrial, participará en nombre del Instituto en coordinación de las unidades competentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en las negociaciones para el establecimiento de tratados o acuerdos internacionales de conformidad con el ámbito de las atribuciones del Instituto
- 3 Atenderá y resolverá en coordinación de las unidades administrativas del Instituto consultas en materia de propiedad industrial que formulen las personas interesadas, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los centros de investigación nacionales para la adecuada defensa de sus intereses en el extranjero.

La organización interna de las unidades administrativas (direcciones), así como la distribución no previstas en el reglamento estarán sujetas a la Junta de Gobierno, en el caso de ausencia temporal del Director General el despacho y las resoluciones estarán a cargo de los Directores de área o los Subdirectores adscritos a la Dirección General que corresponda.

### **3.4 LO QUE SE PUEDE REGISTRAR COMO MARCA**

A manera de recordatorio se citarán las figuras que pueden constituir una marca y que son las siguientes;

- 1 Denominaciones y figuras visibles,

- 2 Las formas tridimensionales;
- 3 Los nombres comerciales y
- 4 El nombre propio de una persona

Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación aceptada internacionalmente que establece el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece lo siguiente:

## I - PRODUCTOS

**Clase 1.**-Productos químicos destinados a la industria, ciencia fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes. adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

**Clase 2.**-Colores, barnices, lacas: conservantes contra la herrumbre y deterioro de la madera. materias tintóreas: mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

**Clase 3.**-Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

**Clase 4.**- Aceites y grasas industriales, lubricantes; Productos para absorber, regar y concentrar el polvo: Combustibles ( incluyendo gasolinas para motores) y materiales de alumbrado, bujías, mechas.

**Clase 5** -Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos: sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos: material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

**Clase 6** - Metales comunes y sus aleaciones materiales de construcción metálicas; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas, cables, e hilos metálicos no eléctricos: cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales

**Clase 7** - Máquinas y herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas, incubadoras de huevos.

**Clase 8** - Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

**Clase 9**.- Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras equipo para el tratamiento de la información y ordenadores extintores.

**Clase 10**.- Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarias, miembros ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura

**Clase 11** - Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación de distribución de agua e instalaciones sanitarias

**Clase 12** - Vehículos; aparatos de locomoción terrestre aérea o marina

**Clase 13**.- Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

**Clase 14.- Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendido en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos.**

**Clase 15.- Instrumentos de música**

**Clase 16.- Papel. Cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, artículos de encuadernación; fotografías papelería, adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficinas (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje ( no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.**

**Clase 17.- Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de esas materias no comprendidos en otras clases, productos en materias plásticas semielaboradas: materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.**

**Clase 18.- Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guamicionería.**

**Clase 19.- Materiales de construcción no metálicos: tubos rígidos no metálicos para la construcción. asfalto pez, y betún; construcciones transportables no metálicas: monumentos no metálicos**

**Clase 20.- Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases, de madera corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias plásticas**

**Clase 21.- Utensilios y recipientes para el manejo de la cocina ( que no sean de materiales preciosos ni chapados) peines y esponjas: cepillos material de**

limpieza, viruta de hierro: vidrio en bruto o semielaborado ( excepto del vidrio de construcción cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

**Clase 22.-** *Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos,*( no comprendidas en otras clases) *materias de relleno ( con excepción del caucho o materias plásticas) materiales textiles fibrosas en bruto.*

**Clase 23.-** Hilos para uso textil.

**Clase 24.-** *Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases. ropa de cama y mesa*

**Clase 25 -** *Vestidos, calzado, sombrerería*

**Clase 26.-** *Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres, y agujas; flores artificiales.*

**Clase 27 -** *Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean en materias textiles*

**Clase 28.-** *Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deportes no comprendidos en otras clases: decoraciones para árboles de navidad.*

**Clase 29 -** *Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas, y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.*

**Clase 30 -** *Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles: miel, jarabe de melaza: levaduras, polvos para esponjar: sal, mostaza, vinagre, salsas( condimentos) especias, hielo.*

**Clase 31.-** Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales: alimentos para los animales. Malta.

**Clase 32 -** Cervezas; aguas minerales, y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

**Clase 33 -** Bebidas alcohólicas( excepto cervezas).

**Clase 34 -** Tabaco: artículos para fumadores; cerillas.

## 2 - SERVICIOS

**Clase 35 -** Publicidad gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina

**Clase 36.-** Seguros; negocios financieros: negocios monetarios: negocios inmobiliarios.

**Clase 37.-** Construcción reparación servicios de instalación

**Clase 38.-** Telecomunicaciones.

**Clase 39.-** Transporte: almacenaje de mercancías; organización de viajes.

**Clase 40.-** Tratamiento de materiales.

**Clase 41 -** Educación: formación; esparcimiento, actividades deportivas y culturales

**Clase 42.-** Restauración (alimentación) alojamiento, cuidados médicos, de higiene, y de belleza: servicios veterinarios y de agricultura: servicios jurídicos,

investigación científica e industrial: programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.

### 3.5 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS

En el procedimiento del registro de las marcas, existen tres etapas fundamentales que conllevan toda solicitud, las cuales serán definidas a continuación:

#### a) Examen Administrativo

Es la primera etapa para el registro de una marca, en éste se debe revisar exhaustivamente, que la solicitud que se presenta a registro, éste debidamente integrada con los elementos esenciales y secundarios los primeros se refieren a la información que debe contener la solicitud y los segundos son los documentos anexos a ella

Dentro del capítulo V artículo 113 de la Ley de Propiedad Industrial se establecen los datos que deben contener toda la solicitud y son los siguientes;

#### Datos del solicitante

- I. Nombre;
- II. Nacionalidad;
- III Domicilio; calle, número, colonia, código postal;
- IV. Población, estado y país y
- V Teléfono, fax, e-mail.

#### Datos del apoderado

- I. Nombre(s);
- II Domicilio, calle, número, colonia, código postal,
- III Población y estado y
- IV. Teléfono, fax, e-mail.

Datos de la marca

- I. Nombre del signo distintivo,
- II. Tipo de marca;
- III Fecha de primer uso, especificando claramente el día, mes año,
- IV En el caso de no haber usado la marca con anterioridad se debe especificar dentro de la solicitud de tal manera será tomada la fecha de primer uso a partir de la presentación de la solicitud;
- V. Se debe marcar el recuadro según el tipo de marca de que se trate, dentro de la solicitud se encuentran, las marca nominativas, innominada, tridimensional, mixta y
- VI Clase, dentro de este recuadro se debe anotar los productos que se van a proteger dentro de una misma clase

Datos del establecimiento

- X. Domicilio, calle número, colonia, y código postal, población, estado, país.

Sólo en caso de marcas deberán llenar los siguientes datos.

- I Leyendas y figuras no reservables;
- II. Prioridad reclamada, número, fecha de presentación, día, mes, año, país de origen;
- III. Nombre y firma del solicitante o su apoderado legal y
- IV Lugar y fecha.

La solicitud deberá ser presentada en original y tres copias todas firmadas en original ( firma autógrafa).

Documentos que deben acompañar a la solicitud.

- I. Comprobante de pago de la tarifa correspondiente;
- II. Carta poder, en caso de que una persona moral sea la titular, se deberá presentar el documento notarial donde se acredite la personalidad jurídica de la persona o personas que estén facultadas para otorgar o sustituir poderes y

- III En caso de ser una marca con diseño se anexarán siete etiquetas en blanco y negro y siete a color tal y como se piensa utilizar la marca.

Una vez recibida la solicitud se procederá a su estudio, al cual se le denomina examen administrativo o de forma para examinar si se cumple con los requisitos antes mencionados.

b) Examen de Novedad

Este sirve para verificar si la marca es registrable, esto referente a su carácter innovador de tal manera sirve para saber si existe algún impedimento para su registro o alguna anterioridad, en este último caso es importante realizar antes de la presentación de la solicitud una búsqueda denominada fonética, esto con el fin de averiguar si se encuentra registrada alguna marca con la misma denominación o diseño con anterioridad. El instituto notificará por escrito al solicitante cualquier requisito, impedimento o anterioridad que se presente, otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiere incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga, así mismo se contará con el plazo adicional de dos meses previo pago por multa, si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, si no se cumpliera con lo anterior el Instituto considerará abandonada la solicitud.

Si al contestar el solicitante dentro del plazo concedido modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo realizar el pago de derechos por la solicitud de una nueva marca,

Por otra parte, si se presentará algún impedimento por la existencia de una marca parecida en grado de confusión, de la cual se pretenda su registro se podrá subsanar esto mediante un convenio con el titular de la marca registrada con el fin de que se extienda lo que se denomina "carta consentimiento", en la cual se otorga el permiso para usar el signo distintivo parecido a la marca con antelación registrada.

### c) Proceso de Titulación

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro, en el cual se hará constar lo siguiente

1. Nombre de la marca;
2. Productos que ampara especificado la clase;
3. Datos del titular de la marca,
4. Datos del establecimiento comercial;
5. Fecha legal;
6. Número de registro de la marca;
7. Fecha de primer uso;
8. Fecha de prioridad si existe ésta y
9. Fecha de concesión.

La mencionada fecha de concesión resulta importante para contabilizar la fecha en la cual se deberá realizar el trámite de renovación de la marca, dado que a partir de esa fecha se contarán los diez años de vigencia y la fecha de presentación de la solicitud servirá para contabilizar la fecha para realizar la llamada comprobación de uso que si bien es cierto que no es obligatoria es básica para ahorrarse problemas futuros de contradicción de criterios del propio instituto.

## 3.6 CONSERVACION DE REGISTROS

Una vez que ha sido señalado el procedimiento para el registro de marcas, es de suma importancia destacar los medios para su conservación que se traducen en.

Primeramente la marca deberá ser usada tal y como se registro o con modificaciones que no alteren su esencia, encontrando que este uso, además de ser en territorio nacional para tener validez, deberá amparar los productos para la que fue solicitada

Otro aspecto es el referente a la renovación la cual deberá solicitar el interesado o su apoderado legal cumpliendo con todos los requisitos señalados por la ley de la materia, por escrito y bajo protesta de decir verdad de que se hace uso de la marca ininterrumpidamente, anexando el pago de derechos.

#### a) Transmisión de Derechos y Licencia de Uso

Los derechos obtenidos a través de un registro pueden llegar a transmitirse, ya sea en el procedimiento para la obtención del registro o cuando se haya obtenido éste, como lo indica el artículo 62 de la Ley de Propiedad Industrial.

Se podrá solicitar la transmisión mediante una sola promoción de la transferencia de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley de Propiedad Industrial, así mismo deberán contener lo establecido en los artículos 5, 9, 10, del reglamento a la Ley de propiedad Industrial, los cuales se transcriben a continuación.

**ARTICULO 62.** Los derechos que confieren una patente o registro, o aquellos que deriven de una solicitud en trámite, podrán gravarse y transmitirse total o parcial en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Para que la transmisión de derechos o gravamen puedan producir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse en el Instituto.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencia de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más patentes o registros cuando quien transfiere y quien adquiere sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, patentes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, patentes o registros involucrados.

**ARTICULO 5.** Las solicitudes o promociones deberán, presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos

- I. Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;
- II Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán *presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto.*

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo,

- III Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberá, ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;
- IV. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;
- V Indicar el número de solicitud, patente registro, publicación declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro;
- VI Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;
- VII Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;
- VIII Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y
- IX Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de inscripción de licencias o transmisiones en los términos previstos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la ley; inscripción de transmisiones de derechos en las que hayan habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En el caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el requerimiento establecido en la fracción VII anterior, los solicitantes o promoventes deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar antes la traducción correspondiente de los documentos que se exhiban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen. En caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la traducción dentro de un plazo fijo, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicio de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto.

Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción.

**ARTICULO 9.** La solicitud de Inscripción de una transmisión de los derechos conferidos por una patente, certificado de invención, registro,

autorización o solicitud en trámite, cambio de denominación o razón social, transformación de régimen jurídico o fusión, deberá, además de los requisitos a que se refiere el artículo 5º de este reglamento:

I. Señalar el nombre, denominación o razón social y nacionalidad del titular inmediato anterior del derecho o de los sucesivos titulares anteriores, cuando las correspondientes transmisiones o modificaciones no hayan sido previamente inscritas así como los mismos datos del nuevo titular, además de los datos que se soliciten en las formas oficiales, y

II. Acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del o de los convenios o documentos en que consten las transmisiones o modificaciones de derechos. Incluyendo aquellos que correspondan a transmisiones o modificaciones celebradas con anterioridad, que no hubieran sido inscritos

Las solicitudes de inscripción podrán ser presentadas por el titular cedente o subrogante o el titular cesionario o subrogatario.

ARTICULO 10. La solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho o propiedad industrial o franquicia, además de los requisitos a que se refiere el artículo 5º de este reglamento, deberán señalar.

- I El nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del licenciante o franquiciante y licenciatarario o franquicitario;
- II La vigencia del convenio;
- III. Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciante la facultad de ejercer las acciones legales de protección del derecho de propiedad industrial materia del mismo;
- IV. Tratándose de licencia de uso de una marca, los productos o servicios respecto de los cuales se concede la licencia, y
- V. Los demás datos que se soliciten en las formas oficiales.

La solicitud deberá acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio en que conste la licencia, autorización de uso o franquicia. Podrán emitirse en el ejemplar que se exhiba, las estipulaciones

contractuales que se refieran a las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciario, usuario autorizado o franquiciatario; las que se refieran a información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integran

La solicitud de inscripción podrá ser presentadas por cualquiera de las partes. Además se deberá de realizar el pago de derechos según lo marca el reglamento. anexando el contrato por el cual se transmite la propiedad de dichos registros o solicitudes marcarias, a continuación se transcribe un ejemplo del escrito antes referido, por virtud del cual se realiza una "transmisión de derechos", el cual se aborda en la siguiente foja del presente trabajo:

EXPEDIENTE DE MARCA 377918  
 "CORONA PREMIUM"(Y DISEÑO)  
 EN CLASE 33

ASUNTO: TRANSMISION DE DERECHOS

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
 SUBDIRECCION DE EXAMEN Y REGISTRO DE MARCAS  
 SIGNOS DISTINTIVO Y CONSERVACION DE DERECHOS  
 DEPARTAMENTO DE EXAMEN  
 PRESENTE

Solicito se registre la transmisión de derechos de la solicitud de marca citada al rubro, a favor de GRUPO TEQUILA CORONA, S.A DE C.,V. en virtud de haberla adquirido mediante contrato de fecha 21 de Junio de 1999, mismo que en original al presente se acompaña.

DENOMINACION DE LA SOLICITUD DE MARCA	"CORONA PREMIUM"(Y DISEÑO)
FECHA LEGAL	4 DE JUNIO DE 1999
NOMBRE DEL TITULAR ANTERIOR DE LA MARCA:	ENRIQUE ARTURO H

NOMBRE DEL TITULAR  
ACTUAL DE LA MARCA: GRUPO TEQUILA CORONA  
S. A DE C.V. DE NACIONALIDAD  
MEXICANA CON DOMICILIO  
PASEO DE LA REFORMA 1650  
COL LOMAS DE CHAPULTEPEC.  
C P 11000 MEXICO, D F

NOMBRE DEL APODERADO: LIC. ENRIQUE VILLA F.

DOMICILIO PARA OIR  
NOTIFICACIONES: COLIMA 410 COL. ROMA  
C.P. 06700 MÉXICO D.F.

MEXICO, D.F A 29 DE JUNIO DE 1999

ANEXO contrato de cesión de derechos celebrado entre ENRIQUE ARTURO H. Y GRUPO TEQUILA CORONA S. DE C V. EN EL CUAL SE ACREDITA LA PERSONALIDAD DEL SUSCRITO, RECIBO DE PAGO.

Para que la transmisión de derechos pueda surtir efectos en perjuicio de terceros, deberá inscribirse en el Instituto de la Propiedad Industrial. Cuando a consideración del Instituto la trasmisión solicitada no proceda, por falta de algún requisito, o por cualquier otra causa, el Instituto notificará al solicitante para que en el plazo de dos meses, manifieste lo que a su derecho convenga.

En cuanto a las licencias de uso el titular de una marca podrá conceder mediante un contrato la explotación de su marca, cumpliendo con los requisitos que establecen los artículos 63, 137 y 143 de la Ley de Propiedad Industrial, que al tenor literal dicen;

ARTICULO 63. El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos

relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más patentes o registros cuando el licenciante y licenciario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, patentes o registros en los que hará, la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, patentes o registros involucrados

ARTICULO 137 Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta ley

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas cuando el licenciante y el licenciario sean los mismos en todas ellas. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados

ARTICULO 143. Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confieren una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.

A continuación se transcribe el ejemplo de un contrato por el cual se establecen licencias de uso,

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCAS CELEBRADO ENTRE EL SEÑOR EDUARDO GARCIA MIGOYA, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PROPIETARIO" POR SU PROPIO DEERECHO POR UNA PARTE Y POR LA OTRA SOLERA, S. A DE C. V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA "LA USUARIA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR EDUARDO GARCIA MIGOYA, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS

#### DECLARACIONES

##### I.- DECLARA "EL PROPIETARIO"

1 -Ser una persona física de nacionalidad mexicana con la capacidad legal necesana para la celebración del presente contrato.

2 -Ser titular de las marcas denominadas "KIN JAMAICA" 514032 y "MARISOL" 514033 ambas de fecha legal 9 de Noviembre de 1995 y fecha de concesión 16 de Enero de 1996, que amparan "Bebida alcohólicas, con excepción de cervezas, en la clase 32 de la clasificación oficial de productos y servicios, las cuales se encuentran debidamente registradas y vigentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la Republica Mexicana, a las que en lo sucesivo se les denominará "LAS MARCAS"

3 -Estar interesada en las actividades y operaciones comerciales de "LA USUARIA" y ha hecho arreglos con ella por lo que se refiere a la distribución y venta dentro del terntono de la Republica Mexicana de los productos amparados por "LAS MARCAS"

##### II - DECLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE "LA USUARIA"

1 -Que su representada es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

2.-Tener la capacidad legal necesana para celebrar el presente contrato, estando sus facultades contenidas en la Escritura Publica número 13,045 de fecha 5 de Septiembre de 1994 otorgada ante la fe del Lic. Maño Salazar Riveroll, titular de la notaria número 42 de la ciudad de Puebla, Puebla, las cuales a la fecha no le han sido modificadas o revocadas en forma alguna.

3.-Que es deseo de su representada distribuir y comercializar los productos amparados por "LAS MARCAS" dentro del terntorio Nacional

#### CLAUSULAS

PRIMERA -"EL PROPIETARIO"AUTORIZA a "LA USUARIA" para que use "LAS MARCAS"a fin de distribuir y vender o comercializar los artículos que éstas amparan, con sujeción al cumplimiento por parte de "LA USUARIA" de los términos y condiciones siguientes:

SEGUNDA.- El uso de "LAS MARCAS" por parte de la "USUARIA" deberá limitarse a los artículos que éstas amparan y en ningún caso, "LA USUARIA" podrá hacer uso distinto de "LAS MARCAS" o aplicar las mismas a otros artículos.

TERCERA.- Los derechos concedidos en este contrato a "LA USUARIA" se consideran como personales y "LA USUARIA" no podrá cederlos, transmitirlos ni autorizar a terceros para usar "LAS MARCAS" en forma alguna.

CUARTA.- "LA USUARIA" conviene en que los derechos concedidos para usar "LAS MARCAS" no afectarán en forma alguna la propiedad exclusiva de "EL PROPIETARIO" sobre ellas

QUINTA.- Los productos que comercialice o distribuya "LA USUARIA" tal y como lo establece el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial, deberán indicar de acuerdo a lo que establece el artículo 64 del Reglamento de la Ley de la materia, lo siguiente:

- A) Nombre y domicilio del titular de la marca.
- B) Nombre y domicilio del licenciatario de la marca.
- C) El uso bajo licencia de las marcas registradas.

"LA USUARIA" se obliga a aplicar a "LAS MARCAS" que use, las leyendas obligatorias que establece la ley de la materia artículo 131 de la Ley

SEXTA.- "EL PROPIETARIO" tendrá derecho en todo tiempo a designar un inspector o inspectores en la negociación operada por la "USUARIA" y en donde dichos artículos sean distribuidos o comercializados y en los cuales se usarán o propondrán usar "LAS MARCAS" El referido inspector tendrá libre acceso a todas las dependencias de la citada negociación donde se distribuyan o comercialicen los artículos a que se ha hecho mención, pudiendo hacer inspecciones y pruebas, según lo deseen.

SEPTIMA.- "LA USUARIA" deberá informar al "EL PROPIETARIO" cuando ella conozca de cualquier violación, ya sea consumada o inminente de "LAS MARCAS" "EL PROPIETARIO", una vez consultado con "LA USUARIA", decidirá si alguna acción debe ser tomada o no. "EL PROPIETARIO" podrá sin causa justificada, abstenerse de demandar las violaciones mencionadas.

OCTAVA.- "LA USUARIA" no podrá celebrar contratos o asumir obligaciones ni incurrir en responsabilidades a nombre o en representación de "EL PROPIETARIO" o viceversa

ESTA TESIS NO DEBE  
SALIR DE LA BIBLIOTECA

NOVENA.- Este contrato no constituye asociación entre las partes y en ningún caso será responsable "EL PROPIETARIO" por cualquier obligación de "LA USUARIA" o viceversa a excepción de aquellas que expresamente contraídas por escrito y firmado por algún funcionario autorizado al efecto.

DECIMA.-"LA USUARIA" renuncia expresamente al derecho de solicitar en forma conjunta la cancelación de la inscripción de usuario autorizado, facultando desde este momento a "EL PROPIETARIO" para que por sí sola pueda hacer valer el supuesto de cancelación de contrato, a que se refiere la fracción I del artículo 138 de la Ley de la Propiedad Industrial.

DECIMA PRIMERA.- En el caso de liquidación quiebra o insolvencia de "LA USUARIA" o en el caso de que su negocio o su activo o cualquier parte del mismo fuera embargado, confiscado o expropiado mediante proceso judicial o en cualquier otra forma, como resultado de intervención extranjera, o en el caso forzoso o involuntario de cambio de propietario o de control administrativo, incluyendo venta de acciones o partes sociales a terceros, la autorización concedida en este contrato se dará por terminada en forma inmediata, después de que tal cosa ocurra. La terminación de este contrato, debió a las causas expuestas, en esta o cualquier otra cláusula, no relevará a "LA USUARIA" de las obligaciones contraídas en este contrato.

DECIMO SEGUNDA.- El término de este contrato será de un año a partir de la fecha de firma. Sin embargo, el mismo se renovará automáticamente por períodos de un año, a menos que cualquiera de las partes lo dé por terminado mediante aviso por escrito dado a la otra parte, por lo menos con 90 días de anticipación al término de cualquiera de dichos períodos de un año. Una vez terminado el contrato por cualquier causa, "LA USUARIA" dejará de usar "LAS MARCAS" cuyo uso se le autorizó por medio del presente contrato.

DECIMA TERCERA - Las partes autorizan expresamente al Lic. Enrique Villa Fernández para que lleve a cabo el registro de este contrato ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y cancelar dicho registro a su terminación.

DECIMA CUARTA.- "LA USUARIA" liberará a "EL PROPIETARIO" de toda pérdida, costos (incluyendo sin limitación honorarios de abogado) o responsabilidad que prevengan de lesión a cualquier persona o de perjuicio de cualquier propiedad y que sean resultantes de la venta, transportación, almacenaje o uso de los productos que lleven "LAS MARCAS".

DECIMA QUINTA.- Las partes señalan respectivamente como sus domicilios convencionales y para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, los siguientes:

"EL PROPIETARIO". Blvd. Atlixco No. 2905  
Col. Nueva Antequera

72180 PUEBLA, PUEBLA.

"LA USUARIA" 5 de Mayo No. 1203  
Col. Centro PUEBLA, PUEBLA

DECIMA SEXTA Para el conocimiento de cualquier controversia que llegare a suscitarse con motivo de la interpretación o cumplimiento de este contrato, las partes renuncian expresamente a cualquier jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros y se sometan expresamente a los Tribunales competentes del Distrito Federal Para su constancia, las partes, habiendo leído este instrumento y enteradas de su alcance y efectos, lo firman ante los testigos que lo suscriben al calce, en la ciudad de México, D.F. a los 15 días del mes de Febrero de 1999.

"EL PROPIETARIO"  
TESTIGOS

"LA USUARIA"

La licencia de uso deberá ser inscrita en el Instituto de la Propiedad Industrial para que surta efectos contra terceros, por otra parte la cancelación de la inscripción de una licencia procederá en cualquiera de los siguientes casos:

- I.- Cuando la solicite conjuntamente el titular del registro y la persona que se le haya concedido la licencia.
- II -Por que devenga un caso de nulidad, caducidad de la marca
- II.-Por orden judicial

#### b) Nulidad

En este apartado primeramente se dará el significado del término en cuestión, de acuerdo al autor Rafael de Pina Vara la nulidad significa la ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la *carencia de los requisitos esenciales* exigidos para la realización o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración.<sup>32</sup>

En cuanto a las marcas la nulidad deviene por;

- a) Por el otorgamiento de una marca en contravención a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industria;

<sup>32</sup> PINA VARA, Rafael, Diccionario de Derecho México, Editorial Porrúa S. A , 1994, 383 p.

b) Cuando la marca sea parecida en grado de confusión a una ya registrada siempre y cuando se compruebe el uso por parte del titular del registro previo, a lo cual se anota la siguiente jurisprudencia al respecto:

#### **MARCAS CONFUSIÓN ENTRE DOS**

Para determinar la existencia de confusión entre dos marcas, debe entenderse no sólo a sus diferencias, sino también a sus semejanzas, pero haciendo el estudio de las marcas en su conjunto y en su forma que hubieran sido registradas

VOLUMEN. XCVII. 3 PARTE. PAGUINA 58. AMPARO EN REVISIÓN 2221/60 LABORATORIO SENOUSIAIN. 27 DE ENERO DE 1961. 5 VOTOS. PONENTE : OCTAVIO MENDOZA GONZALEZ

#### **MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE.**

La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, empero el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas . . . XVI Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios Sin embargo, sí 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 . " Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se de, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión

pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra, y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilarse a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas, de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otras, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.

### TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas. Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada. Instancia Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época Octava. Época Tomo XV-I, Febrero. Tesis I.3o.A 581 A Página 207. Tesis Aislada.

**MARCAS. IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL REGISTRO DE LAS. CUANDO LA SOLICITANTE NO PRUEBA EL USO ANTERIOR.**

La similitud existente entre dos marcas, una cuyo registro se solicita y otra ya registrada con anterioridad, significa que aquella persona física o moral interesada en el registro de su marca, está en aptitud de solicitar la declaración de nulidad de otra similar a la suya, y debe satisfacer determinados requisitos, como son el demostrar que está solicitando el registro dentro de los 3 años de publicado el primero y que el solicitante ha estado usando la marca sin interrupción, con anterioridad a la fecha en que la principió a usar el que la tiene registrada. De ahí que si la autoridad responsable niega la nulidad del registro de una marca propiedad de la tercera perjudicada, por considerar que la solicitante no acreditó que hubiese usado la misma marca con anterioridad a la fecha en que se registró la marca de la tercera perjudicada, aun cuando afirme que si usó la misma denominación con anterioridad, tal proceder de la responsable no es violatoria de garantías.

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Revisión administrativa 349/76 Empresas Santa Fe, S A 12 de agosto de 1976 Unanimidad de votos.  
Ponente Angel Suárez Torres Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente. Semanario Judicial de la Federación Época Séptima Época Volumen 91-96 Sexta Parte Tesis: Página. 133 Tesis Aislada.

b) Si el registro es obtenido bajo datos falsos;

Esto se refuerza bajo la siguiente tesis jurisprudencial siguiente:

**MARCAS, NULIDAD DE. FALTA DE USO Y FALSEDAD EN DECLARACIONES.**

No se debe confundir la causal de extinción de un registro por falta de uso, que prevén los artículos 156 y 157 de la Ley de la Propiedad Industrial, con la causal de nulidad de un registro cuando la marca contenga indicaciones falsas respecto de la ubicación del establecimiento de su propietario, en términos del artículo 200 fracción IV. En efecto, si una persona obtiene el registro de una marca, proporciona el domicilio donde esta la fábrica, y manifiesta que no ha explotado aún su marca o no manifiesta estaría explotando, es claro que tiene un plazo de cinco años, de acuerdo con el artículo 156, para hacer funcionar su fábrica, sin que pueda incurrir en falta por lo que hace a la declaración de ubicación del establecimiento, a menos que haga constar en la marca un domicilio diferente del registrado, antes de comunicar el cambio de ubicación de la Secretaría (artículo 151)

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO**

Amparo en revisión 995/70 Banner Productions, Inc. 27 de abril de 1971. Unanimidad de votos  
Ponente Guillermo Guzmán Orozco. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente. Semanario Judicial de la Federación. Época Séptima Época Volumen 28 Sexta Parte. Tesis: Página. 44 Tesis Aislada.

d) Se haya otorgado por error, inadvertencia, existiendo en vigor otro registro que se considere invadido por tratarse de una marca parecida en grado de confusión, a lo cual se cita la jurisprudencia referente a lo antes mencionado:

## MARCAS ERROR EN EL REGISTRO DE LAS

La reacción iv del artículo 30 de la Ley de marcas, avisos y nombres comerciales establece "Cuando por error o diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro existiendo otro en vigor, que se considere invadido, por tratarse de una marca que se confunda con la anterior, el departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o petición de parte, declarará nulo el segundo registro, pero siempre y cuando se advierta o reclame dentro de los cinco años siguientes a la publicación en la gaceta oficial, del segundo registro". Ahora bien no cabe duda que la interpretación recta de la anterior disposición, es la de que el error puede o ser advertido o ser reclamado, compitiendo la primera al Departamento de la Propiedad Industrial el que en tal caso puede ser de oficio declarar la nulidad del último registro, lo segundo al titular de la marca primeramente registrada, quien debe interponer la acción relativa dentro del término de cinco años, a partir de la publicación del ulterior registro en la gaceta oficial

TOMO LXXX. PAGUINA 2004 AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 8386/43 THE CENTAUR COMPANY. 2 DE MAYO DE 1944 UNANIMIDAD 4 VOTOS INSTANCIA. SEGUNDA SALA FUENTE. SEMINARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. EPOCA QUINTA TOMO LXXX TESIS

e) Cuando el agente, representante, o el usuario, distribuidor del titular una marca en el extranjero, solicite y obtenga el registro del mismo signo distintivo en México sin consentimiento del titular original.

### c) Caducidad

En el sentido etimológico se dice llámese caduco, del latín caducus, a lo decrepito o muy anciano, lo poco durable se dice que ha caducado, de lo que ha dejado de ser o perdido su efectividad. La caducidad es la acción y efecto de caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto, sea por falta de uso, por terminación plazo u otro motivo alguno, ley o decreto, costumbre, instrumento público, etcétera. La caducidad pertenece al campo de dejar de ser. Von Thur afirma que la caducidad es la pérdida de un derecho como consecuencia legal de un acto del titular.<sup>33</sup>

En el aspecto marcario la caducidad opera cuando (artículo 152 fracción II Ley de Propiedad Industrial);

<sup>33</sup> ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Tomo II, Argentina, Editorial Bibliográfica Argentina S. R. L. 1967, 481-482 p

a) Cuando el registro no se renueva dentro del término establecido de diez años a partir de la fecha de concesión de marca, como lo indica la jurisprudencia citada continuación;

#### **MARCAS, RENOVACION ESPECIAL DE LAS. CONSERVA SU VIGENCIA INICIAL.**

Los artículos 156, 204 y 171 de la Ley de la Propiedad Industrial, dicen a la letra. "Si se suspende por más de cinco años consecutivos la explotación de una marca registrada, se extinguirán los efectos del registro. a menos que se renueve en la forma especial que previene el artículo 171 de esta Ley" "El registro de una marca se extingue si se suspende la explotación de la misma por más de 5 años consecutivos. salvo que se renueve en la forma especial prevenida por el artículo 171 de esta Ley". "La solicitud de renovación por falta de uso, a que se refiere el artículo 156 de esta Ley, para conservar la vigencia de una marca que no se haya explotado, deberá presentarse a la Secretaría antes de que concluya el periodo de 5 años, desde el día en que se suspende la explotación. Esta renovación especial por falta de uso y los derechos fiscales que por ella se causen, serán sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 168 acerca de la renovación periódica de las marcas" Como se advierte de lo anterior, la renovación especial invalida el tiempo transcurrido de desuso de las marcas, siempre que no se haya consumado el lapso de 5 años, pues la Ley no le otorga efectos retroactivos. En consecuencia, tiene la eficacia conservatoria de mantener la vigencia inicial de las marcas y con ello también el derecho de exclusividad que otorga su registro en la Secretaría de Industria y Comercio, supuesto que explícitamente se consigna que esa renovación es "para conservar la vigencia de una marca que no se haya explotado" De manera que, inutilizándose el tiempo de desuso ocurrido con anterioridad, como si nunca hubiera transcurrido, resulta indudable que jurídicamente el mismo ya no puede formar parte del nuevo computo para establecer la extinción del registro de la marca por falta de explotación, por lo cual resulta inadmisibles interpretar el artículo 171 de la Ley en consulta en el sentido de que la suspensión a que se refiere indica cesación de un uso ya iniciado, pues en nuestro idioma "suspender" es no sólo detener una acción u obra, sino también diferir tal acción u obra y "diferir" es retardar la ejecución de una cosa. lo mismo que suspender tal ejecución. Consiguientemente, la suspensión a que se refiere el artículo 171 comprende lo mismo la detención de una explotación o uso ya iniciado, como el diferimiento o postergamiento de ese uso o explotación, lo que se corrobora con el mismo texto del precepto que nos ocupa al referirse a "una marca que no se haya explotado", así como el artículo 96 de la misma Ley en consulta que tan claro como terminante se refiere al "que esté usando" o "quiera usar una marca", sin que dicha disposición legal fije término alguno para que en el segundo supuesto tenga principio el uso

Sexta Epoca. Amparo en revisión 330/66 Chas Pfizer and Co. Inc. 6 de julio de 1966. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1600/66. Cervecería Modelo. S. A. 14 de julio de 1966. Cinco votos. Amparo en revisión 804/66 N. B. Phillips Gloeilampfabrieken 15 de julio de 1966. Cinco votos. Amparo en revisión 8366/65 Unilever-Limited. 24 de julio de 1966. Cinco votos. Amparo en revisión 1598/66. Cervecería Modelo, S. A. 29 de julio de 1966. Cinco votos.  
Instancia. Segunda Sala. Fuente. Apéndice de 1995. Epoca: Sexta Epoca. Tomo III. Parte HO. Tesis: 1054  
Página: 830 Tesis de Jurisprudencia.

b) Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del instituto.

Lo anterior lo refuerza el artículo 130 de la misma ley así como el artículo 62 del reglamento de la misma ley. Al efecto es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial:

## MARCAS. CADUCIDAD POR FALTA DE EXPLOTACION. GARANTIA DE AUDIENCIA.

Conforme al artículo 6o transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas vigente, el plazo para la caducidad por falta de explotación de una marca empezará a correr, en términos del artículo 48, a partir de la fecha en que dicha ley entró en vigor. Conforme al artículo 41, la explotación de una patente debe iniciarse dentro de un plazo de tres años contados desde la fecha de expedición de la patente. Y conforme al artículo 48, la patente caducará si vencido ese plazo del artículo 41, transcurriere más de un año sin que el titular de la patente inicie la explotación, ni dentro de este último lapso se hubieren solicitado licencias obligatorias. Por otra parte, el artículo 5o. de la Convención de Unión de París de marzo de 1883, revisada en Bruselas en 1900, en Washington en 1911 y en la Haya en 1925, establece que sólo podrá declararse la caducidad de una patente cuando la concesión de licencias obligatorias no baste para corregir la falta de explotación, y en un lapso no menor de tres años que se contarán desde la fecha en que se concedió. Ahora bien, el lapso de tres años a que se refiere el Convenio de París, que conforme al artículo 133 constitucional es de jerarquía superior a la Ley de Invenciones y Marcas, y a cuyo texto se debe dar aplicación preferente por los tribunales, no se debe empezar a contar a partir del día en que entró en vigor la Ley de Invenciones y Marcas, porque no es eso lo que dice su texto, sino a partir del día en que se concedió la patente. Y, por otra parte, el término de cuatro años que para la caducidad de una patente establece el artículo 48 de la Ley de Invenciones y Marcas no resulta violatorio del artículo 5o del Convenio de París, porque esa caducidad parte del supuesto de que no solo no se haya explotado la patente, sino también del supuesto de que en ese lapso no se hayan solicitado licencias obligatorias, las que puedan solicitarse después de los tres años a que se refiere el artículo 41 de la Ley, en términos de los artículos 50 y siguientes. En consecuencia, como hay interés público en que el país no quede indefinidamente sujeto al perjuicio industrial de tener concedidas patentes que los industriales nacionales no pueden explotar, sin que lo hagan tampoco los tribunales de dichas patentes, y sin que nadie solicite una licencia obligatoria para explotarla, ya que ello agrava la situación de subdesarrollo industrial, es de concluirse que si la autoridad declara caduca una patente por no haber sido explotada en el lapso señalado en el artículo 6o, Transitorio de la ley vigente, la persona titular de la patente, afectada por la caducidad, no podrá alegar que no se tomó en cuenta un lapso de tres años a partir de la vigencia de la nueva ley, sino que tendrá que alegar que no ha transcurrido el lapso legal a partir de la concesión de la patente. Por otra parte el artículo 5o. del Convenio de París también señala que no podrá declararse la caducidad de una patente si el dueño presenta excusas legítimas para su falta de explotación, y que la caducidad sólo puede declararse si el sistema de licencias obligatorias no bastó para corregir el abuso consistente en no explotar la patente. De esto se desprende que antes de declarar la caducidad de una patente, por falta de uso, en términos de los artículos 48 y 6o. transitorios de la ley la autoridad debe dar al afectado oportunidad para alegar y probar lo que a su derecho convenga, para no violarle la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, de manera que el titular de la patente pueda probar, en su caso, que si se solicitaron licencias obligatorias, o que la autoridad no resolvió oportunamente sobre ellas, o que indebidamente las negó, o que tiene alguna otra excusa legítima para no haber efectuado él la explotación.

### PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 234/81 Atlas Pacific Engineering Company, 11 de junio de 1981. Unanimidad de votos Ponente Guillermo Guzmán Orozco. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente. Semanario Judicial de la Federación Época Séptima Época. Volumen 145-150 Sexta Parte Tesis: Página 159. Tesis Aislada

#### d) Cancelación de Registro

Existen dos casos por los cuales se llega a cancelar un registro marcario y son los establecidos en los artículos 153 y 154 de la Ley de Propiedad Industrial y que se transcriben a continuación:

ARTICULO 153 Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

ARTICULO 154. El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta ley.

## **CAPITULO IV**

### **LA IMPORTANCIA JURIDICA DEL REGISTRO MARCARIO**

**4.1 La obligatoriedad del registro de marca**

**4.2 Sanción al incumplimiento del registro anticipado**

## LA IMPORTANCIA JURIDICA DEL REGISTRO MARCARIO

### 4.1 La obligatoriedad del registro de marca

La modernización de la industria y del comercio en nuestro país constituye un aspecto fundamental para su crecimiento económico. El desarrollo industrial ha propiciado la necesidad de contar con una legislación más precisa, en los derechos de la Propiedad Industrial, ya que hoy en día su protección y fomento *son trascendental para la apertura económica del país al exterior*. Por tal motivo se ha incrementado el interés por regular con eficacia todos los aspectos legales originados de la Propiedad Industrial.

Respecto a la legislación de las marcas se ha tenido un avance considerable, aunque todavía no se ha llegado a su perfeccionamiento, dejando puntos muy importantes sin ninguna protección, como es el caso de la obligatoriedad del registro marcario

La obligatoriedad del registro de una marca es de suma importancia para el crecimiento económico del país, por lo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, órgano encargado del control de las marcas y de las otras figuras que conforman a la Propiedad Industrial, deben contar en sus archivos con el antecedente de todas las marcas existentes en el mercado mexicano.

De esta manera se tendrá un control preciso sobre éstas, lo cual permitirá que cuando un comerciante, industrial o prestador de servicios desee registrar un signo distintivo, al momento de realizar la búsqueda fonética o de diseño, tenga la certeza de que existe o no un signo parecido al suyo o semejante en grado de confusión.

El problema fundamental que se presenta en la práctica, es que muchos comerciantes, industriales o prestadores de servicios utilizan por mucho tiempo marcas sin registrar, contribuyendo con esto a que otra persona registre la misma denominación por mala fe o por desconocimiento de la existencia del primer usuario. Este último al verse afectado solicita, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la nulidad del registro de su misma denominación solicitada por el segundo usuario asesorado legalmente y apegándose a lo que establece el

artículo 151 fracción II, a continuación se transcribe el artículo íntegro para mayor comprensión:

ARTICULO 151. El registro de una marca será nulo cuando; Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que se hubiese estado vigente en la de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca.

II La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que se haya usado en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpida en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

III. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

IV Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares, y

V El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se derive del presente artículo podrán ejercitar dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitar en cualquier tiempo y al fracción II que podrá ejercitar dentro del plazo de tres años.

La ejecución del registro obligatorio de la marca contribuye a evitar los procedimientos de nulidad provenientes de la existencia de los usuarios de buena fe, denominación que utiliza la Ley de la materia en su artículo 92, el cual menciona en su fracción I que el registro de una marca no producirá efectos frente a una persona que, ya utilizaba el nombre de buena fe (sin registro) este artículo se transcribe enseguida para la mayor comprensión de este capítulo

ARTICULO 92. El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I. Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres, años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y

II Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego de que dicho producto hubiere sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada, o por la persona a quien le haya concedido licencia

Queda comprendida en este supuesto la importancia de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley, y

III Una persona física o moral que aplica su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta ley.

Ahora bien no existe ningún artículo en la ley de Propiedad Industrial que proporcione algún tipo de protección a la persona que ha efectuado un registro marcarlo. esta situación plantea la siguiente interrogante, a realizar a los servidores públicos asignados al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿quién retribuirá los gastos efectuados por el comerciante, industrial o prestador de servicios que se preocupó por registrar su marca, conforme lo establece la Ley en la materia?

Los gastos o erogaciones cuando surge esta problemática se traducen en:

- Honorarios por servicios profesionales ( abogado especialista en la rama de la Propiedad Industrial);
- Búsqueda fonética y en su caso de diseño;
- Pago por los servicios que presta el Instituto de la Propiedad Industrial y
- Realización de etiquetas.

El artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial contribuye a provocar la existencia de los usuarios de buena como se aprecia en su transcripción que se presenta a continuación:

ARTICULO 87.-Los Industriales comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas 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

presten Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro.

De la interpretación del artículo anterior se desprende que sí está permitido el uso de marcas sin registro, pero como menciona el citado artículo, el uso exclusivo sólo se obtiene mediante el mismo, esto resulta contradictorio ya que en la práctica no importa tener el uso exclusivo, cuando aparece otra persona que con anterioridad venía utilizando nuestra denominación o una parecida en grado de confusión puede legalmente solicitar la nulidad de la marca registrada y posteriormente a de los tres años siguientes, solicitar se le otorgue la marca, sólo por tener un uso anterior al nuestro, para reforzar lo anterior se transcribe la siguiente jurisprudencia que ilustra este problema:

**MARCAS. NULIDAD DE SU REGISTRO EN RAZON DE UN USO ANTERIOR POR OTRA PERSONA.**

Si el problema estriba en determinar si, para obtener que se anule el registro de una marca, basta que quien solicita la anulación demuestre el uso de la misma marca con cualquier anterioridad, por mínima que sea, respecto de la fecha legal del registro, o bien si los artículos 100 y 200, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, en congruencia con lo que previene el artículo 99 de esa Ley, deben interpretarse en el sentido de que tal anterioridad habrá de ser por más de tres años, debe decirse que existe una estrecha vinculación entre los artículos 99, 100, 200 y 201 del citado ordenamiento. El artículo 201 (que no pretende otra cosa sino establecer meras consecuencias de lo que prescribe el 200) remite, en su fracción IV, al artículo 99, al disponer que quien ha estado usando una marca antes que aquel que la registró, gozará del derecho de seguir explotando. "en los términos del artículo 99" Los dos primeros de los cuatro preceptos que se mencionan dicen lo siguiente. "99.- El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la República, con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro. 100.- Cuando la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada por un tercero, presenta a su vez su solicitud de registro, dentro de los tres años de efectuado el anterior, la marca registrada quedará sujeta a lo que previene la fracción II del artículo 200 de esta ley". La anterioridad a que alude la última de las normas que se citan, es innegablemente la misma que contempla el artículo 100 y, por otra parte, al emplear dicho artículo 100 la expresión "cuando la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada", es obvio que hace referencia a la misma persona y a la propia situación de la que específicamente habla el artículo 99, en otras palabras, se trata de la hipótesis en que alguien explotaba en la República con más de tres años de anticipación, la marca que después se registró. Dicho de otro modo, el artículo 99 señala los derechos que adquiere, aun sin haber solicitado el registro, quien ya explotaba la marca con anterioridad de tres años respecto de la fecha legal del registro obtenido por otro. Los artículos 100 y 200, fracción II, disponen lo que acontecerá si aquella misma persona solicita además, dentro de los tres siguientes años, el registro a su nombre y la nulidad del registro efectuado en favor de otro. Sería muy extraño, y más que esto, inexplicable del todo y absolutamente injustificado, que para obtener la consecuencia mayor, sin duda alguna la más grave y definitiva, como es la nulidad del registro de la marca, bastara acreditar simplemente un uso de ésta que fuera, por ejemplo, anterior en sólo uno o dos días a la fecha legal del propio registro y a la iniciación del uso del registrante y que en cambio, cuando únicamente se aspira al resultado menor, indiscutiblemente más restringido y más modesto, o sea que la marca, continuando subsistente, no surta efectos contra el usuario, debiera éste por necesidad comprobar la explotación del signo por más de tres años antes de la fecha de registro.

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO**

Amparo en revisión 495/77 Esteé Lauder Cosmetics Limited 7 de julio de 1977 Unanimidad de votos

Ponente. Jesús Toral Moreno

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación Época Séptima  
 Época Volumen 103-108 Sexta Parte Tesis. Página: 135 Tesis Aislada

Esta tesis resulta contradictoria a la siguiente jurisprudencia la cual es más congruente tratando el asunto que nos ocupa:

**MARCAS, USO ANTICIPADO DE UNA NO REGISTRADA.**

Aun admitiendo que una persona haya usado el nombre de un producto primero que otra, si aquella no tuvo la precaución de registrarlo previamente, careciendo de derechos de exclusividad, no puede considerarse atropellada ni invadida

Amparo directo 5364/57. José Limantour Pérez 12 de noviembre de 1958 Mayoría de 3 votos Ponente Alfonso Guzmán Neyra. Disidentes Gabriel García Rojas y Mariano Ramírez Vázquez

Instancia: Tercera Sala. Fuente. Semanario Judicial de la Federación. Época Sexta Época. Volumen XVII, Cuarta Parte Tesis. Página: 181 Tesis Aislada.

De tal manera que para eliminar de este artículo la posibilidad del uso de una marca sin registro, éste deberá establecer lo siguiente:

ARTICULO 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios no podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten si no obtiene previamente su registro.

De esta manera se podrán reducir considerablemente los problemas que representan las denominaciones no registradas, evitando así una de las consecuencias más graves que son los procedimientos de nulidad, en los cuales se invierte mucho tiempo y dinero.

En relación con lo anterior el primer párrafo del artículo 92 de la Ley de la materia deberá derogarse, ya que no tendría sentido su existencia, pues siendo el registro obligatorio, éste surtirá efecto frente a cualquier persona, quedando como se presenta a continuación de la transcripción íntegra del artículo:

ARTICULO 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra

I Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y

II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia

Queda comprendida en este supuesto la importancia de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley, y

III Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste, o a sus establecimientos, o los use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que está acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distinguan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley

I. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia

Queda comprendida en este supuesto la importancia de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley, y

II. Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste, o a sus establecimientos, o los use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que está acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley

Un punto básico, que contribuiría al control de las marcas es exigirles a los comerciantes, industriales y prestadores de servicios que al momento de iniciar sus actividades comerciales realicen simultáneamente el registro de los signos distintivos que se van a utilizar en su actividad

#### **4.2 SANCION AL INCUMPLIMIENTO DEL REGISTRO ANTICIPADO**

Tomando en consideración la obligatoriedad del registro de marca es importante establecer una sanción para el caso de incumplimiento, ésta deberá encontrarse establecida en el artículo 213, capítulo II referente a las infracciones y

sanciones administrativas de la Ley de Propiedad Industrial. Este artículo se transcribe a continuación:

ARTICULO 213.- Son infracciones administrativas:

Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula;

- I. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que se haya quedado firme la declaración de nulidad,
- II. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Sin el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;
- III. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada
- IV. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social. o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por al marca,

- V. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión con otro que ya éste sido usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.
- VI Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, del artículo 90 de esta ley,
- VII Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifiesto por escrito, del titular del registro de la marca o de la persona que tenga facultad para ello;
- VIII. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente,
- b) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y de un tercero
- c) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero
- d) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, y licencias o especificaciones de un tercero
- e) 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.

- X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre de dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la ley Federal de Protección al Consumidor;
  
- XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin licencia respectiva,
  
- XII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva,
  
- XIII. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
  
- XIV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera la licencia de explotación;
  
- XV. Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva,
  
- XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

- XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;
- XVIII Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que las marcas se aplique,
- XIX Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular,
- XX Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;
- XXI Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituidos o suprimido parcial o totalmente ésta,
- XXII Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;
- XXIII Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;
- XXIV Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:
- a) Un esquema de trazado protegido;
  - b) Un circuito integrado en el que éste incorporado un esquema de trazado protegido;

- c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y

XXV Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos

Dentro del artículo en cita como fracción primera deberá anexarse el incumplimiento del registro de marca ya que la omisión de este precepto resultaría muy grave para el control de la vida comercial del País, por lo que el artículo en comento debe quedar de la siguiente manera:

“ ARTICULO 213 —Son infracciones y sanciones administrativas;

- 1 El incumplimiento del registro de marca
- 2 Realizar actos contrarios a los buenos .”

La anterior adición al artículo con antelación transcrito deberá ser sancionada como lo establece el artículo 214, según el criterio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a continuación se transcribe el artículo en comento:

ARTICULO 214. Las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ellas, serán sancionadas con:

- a. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- b. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- c. Clausura temporal hasta por noventa días;
- d. Clausura definitiva, y
- e. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Para la implementación de la obligatoriedad del registro marcario como el de una sanción por la omisión del mismo, resulta necesario iniciar una campaña de difusión acerca de las actividades realizadas por el instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, a través de los medios de comunicación como el radio y la televisión, en complementación al Internet, ya que si bien es cierto que existe difusión sobre este tema, no resulta ser suficiente como se aprecia en la practica

Por otra parte el desconocimiento sobre la materia no sólo se limita a los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, si no que también se incluye a algunos licenciados en Derecho, esto debido a la falta de la materia de Propiedad Industrial e Intelectual, en sus planes de estudio como es el caso de la Escuela de Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México en forma paradójica con la facultad de derecho en Ciudad Universitaria ya que en ésta si exista la materia en comento, al respecto se sugiere que en los planes de estudio de la licenciatura en Derecho se implemente la materia de la Propiedad Industrial

## CONCLUSIONES

**PRIMERA.** La regulación en materia de marcas ha ido cobrando a través del tiempo mayor importancia, ya que como se ha demostrado a lo largo de este trabajo, en un principio no existían ordenamientos especiales que precisarían los derechos marcarios, debido a la escasa importancia que entonces tenían, sin embargo con el transcurso del tiempo ha cobrado mayor importancia la necesidad de contar con signos que ayuden a diferenciar la propiedad de las personas, creándose ordenamientos especiales que hacen que surja un nuevo derecho, el derecho de las marcas dentro de lo que se llama "Derecho de la Propiedad Industrial" contemplado dentro de la Ley de Propiedad Industrial, la cual es el ordenamiento más reciente que las reglamenta, aun cuando ésta no ha alcanzado su perfeccionamiento.

**SEGUNDA.** La evolución de las marcas ha sido tal, que actualmente es un sinónimo de garantía de calidad y de procedencia de los productos y servicios que un consumidor adquiere en el mercado y que hace preferir ese producto sobre otros iguales o similares, aunado a la forma y a las intensas campañas de publicidad que los fabricantes o comerciantes hacen del producto o de los servicios de que se trate

**TERCERA.** La marca es un signo distintivo que permite distinguir la propiedad de una persona de las otras, ya que desde tiempos inmemoriales, sabemos que el hombre siempre ha tenido un instinto innato de diferenciar las cosas que le pertenecen, de las que le pertenecen a otras personas, tal y como se mencionó en el capítulo II.

**CUARTA.** Es preocupante el desinterés general que se tiene sobre la materia de la Propiedad Industrial, aún entre los profesionistas que se dedican a esta rama del derecho, por lo cual es necesario motivar el interés sobre el tema, con mayor difusión tanto en los medios de comunicación como en la vida doctrinaria y estudiantil, comenzando primeramente con la implementación de la materia de la Propiedad Intelectual dentro de los planes de estudio de las Universidades .

**QUINTA.** Es necesario llevar un control adecuado sobre las marcas que se utilizan diariamente en el mercado, tanto en productos como en servicios y para esto es necesario reformar el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial, para evitar con ello el uso de una marca sin registro y derogando así con esto la fracción I artículo 92

**SEXTA.** Por lo anterior, se llega a la conclusión, que el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial se reforma y para efectos de ilustración, se plasma como esta en la legislación y posteriormente como se sugiere que debe quedar:

ARTÍCULO 87 - Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que preste. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto

**“ARTICULO 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios no podrán hacer uso de marcas en la industria el comercio o en los servicios que presten si no obtienen previamente su registro”.**

**SEPTIMA.** Por último, es necesario contar con una medida para el caso de incumplimiento de la obligatoriedad del registro, para lo cual resulta indispensable adicionar como fracción primera al artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial la sanción al incumplimiento del registro de una marca.

**OCTAVA.** De igual manera, también se llega a la conclusión de que el artículo 213, debe ser reformado y adicionado, por lo que a continuación se transcribe su texto actual y la reforma que se propone, que al tenor literal dice:

ARTICULO 213.- Son infracciones administrativas:

I - Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula,

II.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que se haya quedado firme la declaración de nulidad;

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén Sin el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social. o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por al marca;

VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión con otro que ya éste sido usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV. del artículo 90 de esta ley;

VIII - Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifiesto por escrito, del titular del registro de la marca o de la persona que tenga facultad para ello;

IX - Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente;

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y de un tercero.
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero
- c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, y licencias o especificaciones de un tercero
- d) 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

X - Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre de dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la ley Federal de Protección al Consumidor,

XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin licencia respectiva;

XII Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

XIII Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

XIV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera la licencia de explotación,

XV Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva,

XVI Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

XVII Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar gro;

XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que las marcas se aplique;

XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular,

XX Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados,

XXI Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituidos o suprimido parcial o totalmente ésta,

XXII. Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen,

XXIII. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;

XXIV Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales.

- a) Un esquema de trazado protegido;
- b) Un circuito integrado en el que éste incorporado un esquema de trazado protegido,
- c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y

XXV Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos.

**"ARTICULO 213.- Son infracciones administrativas :**

- I El incumplimiento del registro marcario,
- II Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula...".

## BIBLIOGRAFIA

### DOCTRINA

ALAMAN, Lucas Disertaciones. México, Editorial Jus, 1969 p

BANDERAS CASANOVA, Juan. Política, Económica y Derechos de las Inversiones Extranjera. México, Editorial U.N.A.M, 1985, 320 p.

BRIGARDY URRUTIA, abogados El Manejo de las Marcas Comerciales Colombia, Fondo del Licenciado D. Eduardo J. Correa, 138 p

CERVANTES, Manuel. El Derecho Mercantil Terrestre de la Nueva España México Editorial A. Mijares y Hno, 1930 p.

EDUARDO BERTONE, Luis . Derechos de Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Editorial Heilasta, 1989, 250 p

FERNANDEZ NOVOA, Carlos. La Erosión del Derecho de Marcas en la Ley Mexicana de 1975 Madrid, Editorial Civitas, 1978, 157-166 p.

FRANCESCO, Carnelutti. Usucapión de la Propiedad Industrial. Traducción de Francisco Apodaca y Osuma. México, Editorial, Porrúa S. A de C V, 1995, 365 p.

GARRIGES, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil Madrid. 9a de. Editorial Porrúa, S A de C.V , 1940, 968 p.

GOMEZ J, Bernardo. La Importancia de las Patentes y Marcas. México, Editorial Porrúa, 1964, 166 p

LAWRENCE, Anderson. El arte de la Platería en México. Editorial Porrúa, S. A . 1956, p.

LIPSZYC, Delia. Derechos de Autor y Derechos Conexos México, Editorial Unesco, 1991, 933 p.

MORENO, Brever Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio Buenos Aires. Editorial Robis, 1946 p

NAVA NEGRATE, Justo. Derecho de las Marcas México, Editorial Porrúa, S.A 1985, 380 p.

ORMAECHEA MÉNDEZ, Tomas. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o Derechos de Autor México, Editorial Porrúa S. A , 1985, 288 p.

PUENTE Y CALVO Derecho Mercantil. México Editorial Porrúa, 1991, 409 p.

RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario . México, Editorial Libros de Mexico,1960, 437 p

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquin.Derecho Mercantil México, Editorial Porrúa S. A, 1981 P

SEPULVEDA , Cesar. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial.15a. ed. Editorial Porrúa,1981, 258 p.

SEPULVEDA, Cesar. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial,un Estudio sobre las Patentes, Marcas , Avisos y Nombres Comerciales Editorial Porrúa , 1981,166 p

## LEGISLACIÓN

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 112a ed México Editorial Porrúa, S.A. 1998, 140 p

CODIGO DE COMERCIO 5a México Editorial Ediciones Fiscales ISEF ,S A.1999, 116 p

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA. 5a. de. México. Editorial Ediciones Fiscales ISEF, S A 1999, 13 p

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. 5a. de . México. Editorial Ediciones Fiscales ISEF , S.A . 1999, 30 p

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .5a. de. México. Editorial Ediciones Delma , S.A. DE C.V 1999, 83 p.

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL . 5a. de México. Editorial Porrúa . S.A de C.V. 1999, 59- 83 p

REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Editorial Porrúa , S.A. de C V. 1999 , 85-98 p

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA México Editorial Ediciones Fiscales ISEF ,S.A , 1999 ,17 p.

ESTATUTO ORGANICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 5a de. México. Editorial Porrúa, S A de C.V. 1999, 99-122 p

ACUERDO QUE ESTABLECE LAS REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Editorial Porrúa , S.A. de C.V. 1999, 123-141 p.

ACUERDO SOBRE LOS CRITERIOS DE GARANTÍA Y DE INFORMACION AL CONSUMIDOR PARA LOS PRODUCTOS DE FABRICACION NACIONAL E IMPORTADOS. Editorial Porrúa ,S.A. de C.V. 1999, 435-440 p

## JURISPRUDENCIA

MARCAS. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL QUE DEBE ENTENDERSE POR. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 244/ 92 Panam de México, S A DE C V 9de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente. David Delgadillo Guerrero. Secretario: José Luis Fuentes Reyes I instancia tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca Octava Epoca Tomo X - Agosto. Tesis: Página:583 Tesis Aislada.

MARCAS COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVECCIONES Y MARCAS TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 3043/ 90. Kenworth Mexicana, S A DE C V 30 DE ENERO DE 1991. Unanimidad de votos. Ponente Genaro David de Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Instancia: tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Octava Epoca. Tomo VII - Junio Tesis: Página:320 Tesis Aislada

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS, LEY SOBRE REGISTRO DE. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 762/ 75. Carbonell y CIA. De México, S. A 23 de enero de 1976. Unanimidad devotos. Ponente Juan Gómez Díaz. Instancia: tribunales

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Séptima. Epoca. Volumen 85 Sexta Parte. Tesis: Pagina:92.Tesis Aislada.

MARCAS CONFUSION ENTRE DOS. Volumen. XCVII,3 Parte, página 58.Amparo en revisión. 2221/60. Laboratorio Senousian, 27 de enero de 1961 5 Votos. Ponente: Octavio Mendoza González.

MARCAS.REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1773/94 Comercial y Manufacturas, S. A DE C. V. 20 DE Octubre de 1994.Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel Secretario. Jacinto Juárez Rosas. Ampere en revisión 1963/94.The Concentrate Manuafctring Company of Ireland. 14 de octubre de 1994.Mayoría de votos Ponentey disidente Carlos Alfredo Soto Villaseñor Secretaria: Silvia Morales Quezada Instancia. tribunales Colegiados de Circuito. Fuente Semanario Judicial de la Federación Epoca: Octava Tomo XV-I febrero. Tesis 30 a 581 A Página: 207 Tesis Aislada

MARCAS, NULIDAD DE FALTA DE USO Y FALSEDAD EN DECLARACIONES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 995/70.Banner Productions, inc.27 de abril de 1971.Unanimidad de votos: Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. Instancia TRIBUNALES Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Epoca Séptima Volumen 28 Sexta Parte. Tesis Página 44.Tesis Aislada

MARCAS, ERROR EN EL REGISTRO DE LAS. Tomo LXXX, página 2004. Amparo Administrativo en revisión 8386/43 The Century Company, 2 de mayo de

1944 unanimidad 4 votos. Instancia: segunda sala. Fuente; Semanario Judicial de la Federación Epoca Quinta. Tomo LXXX. Tesis.

MARCAS.RENOVACION ESPECIAL DE LA CONSERVA SU VIGENCIA INICIAL Séptima Epoca: Amparo en revisión 330/66 Chas Pfizer and Co. Inc. 6 de julio de 1966.Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 804/66 N.B Phillips Gloeilampenfabriecken.15 de julio de 1966.Cinco Votos. Amparo en revisión 93666/65.Unilever-Limited.24 de julio de 1966.Cinco votos. Amparo en revisión 1598/66. Cervecería Modelo S. A 29 de julio de 1966 Cincos Votos. Instancia: segunda Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Epoca: Sexta Epoca. Tomo III, Parte HO Tesis:1054 Página 830 Tesis de Jurisprudencia.

MARCAS CADUCIDAD POR FALTA DE EXPLOTACION, GARANTIA DE AUDIENCIA.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMERO CIRCUITO. Amparo en revisión 234/81.Atlas Pacific Engineering Company 11 de junio de 1981.Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco Instancia: tribunales Colegiados de Circuito. Fuente Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Séptima. Volumen 145-150 Sexta Parte. Tesis: Página 159 Tesis Aisladas.

MARCAS, NULIDAD DE SU REGISTRO EN RAZON DE UN USO ANTERIOR POR OTRA PERSONA.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMERO CIRCUITO Amparo en revisión 495/77 Estee Lauder Cosmetic Limited. 7 de julio de 1977.Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Toral Moreno. Instancia: Tribunal colegiados de circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Epoca Séptima Volumen 103-108. Sexta Parte Tesis. Página 135.Tesis. Aislada.

MARCAS, USO ANTICIPADO DE UNA NO REGISTRADA. Amparo directo 5364/57 José Limantour Pérez. 12 de noviembre de 1958 Mayoría de 3 votos  
 Ponente: Alonso Guzmán Neyra Disidentes: Gabriel García Rojas y Mariano Ramírez Vázquez

## ECONOGRAFIA

CHAVANNE, Albert. La Caducidad de las Marcas por Falta de Explotación. México. Tomo 17-18 de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.

CHAVANNE, M. Marcas de Fabrica y de Mercado Común. México Tomo 7-8 de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.

Diario Oficial de la Federación. Tomo CDLXXXIII No.8 México, D.F. viernes 10 de Diciembre. 1993

DIAZ BRAVO, Arturo. Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal. Tomo 7-8 de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística

INTERNET Htt / impi. Gob. Mx. 15 de Febrero 2000 7:30 p m.

LINARES Y RECUYO, Max. Las Marcas no Registrables. Tomo 23-24 de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, 1974.

MENDIETA R, SONIA. La Evolución Histórica de las Marcas. Tomo 1-2 de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.

PIONET JEAN, Pierre. Las Marcas en Servicio. Tomo 9-10 de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.

PINA VARA Rafael Diccionario Jurídico Mexicano. México, Editorial Porrúa S A. 1994, 525 P

MORALES MUÑOZ, Manuel Curso de Técnicas de Investigación y Redacción de tesis. ENEP. Aragón, UNAM, 1999, 229 p

GARCIA PELAYO, Ramón. Nuevo Larousse Manual Ilustrado. México. Editorial Larousse, 1090 p.