

920

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO



FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
DE AUTOR

LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO MEXICO - COSTA RICA

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADA EN DERECHO
P R E S E N T A :
CLAUDIA ELIZABETH TORRES AMARO



MEXICO, D. F.

2001



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

CON ETERNO AGRADECIMIENTO A DIOS QUE
HABITA EN MI Y ME HA PERMITIDO AMAR,
APRENDER Y CRECER.

**A MIS PADRES Y HERMANOS COMO PARTE DE
MIS LOGROS Y TRIUNFOS, CON ETERNO
AGRADECIMIENTO POR SU AMOR Y APOYO
INCONDICIONAL.**

**A MARCO ANTONIO POR SU AMOR, PACIENCIA,
APOYO Y CONSEJO DE CADA DÍA.**

**A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO POR PERMITIRME SER PARTE DE SU
ESPIRITÚ, SIENDO ELLO PARA MI MOTIVO DE
PROFUNDO ORGULLO E INFINITA GRATITUD.**

**AL DR. DAVID RANGEL MEDINA POR SU GUIA E
IMPORTANTE COLABORACIÓN EN LA
REALIZACIÓN DE ESTA TESIS.**

**A TODOS AQUELLOS QUE ME HAN BRINDADO
SU AMISTAD Y APOYO INCONDICIONAL,
GRACIAS.**

**AL DESPACHO JURÍDICO COSTARRICENSE
TRADEMARES, EN ESPECIAL AL LIC. MAURICIO
MARÍN SEVILLA POR SU COLABORACIÓN PARA
LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO.**

LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO - COSTA RICA

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LAS MARCAS

1.-El Derecho Intelectual	
a)Concepto.....	1
b)División.....	3
2.-La Propiedad Industrial	
a)Concepto.....	6
b)Componentes.....	7
3.-La Marca	
a)Concepto.....	14
b)Naturaleza Jurídica.....	19
c)Funciones.....	29
d)Clasificaciones.....	31
4.-Fuentes del derecho de marca	
a)El Uso.....	33
b)El Registro.....	35
5.-Principio de territorialidad de la marca.....	35
6.-Excepción al principio de territorialidad de la marca.....	36
7.-Principio de especialidad de la marca.....	37
8.-Excepción al principio de especialidad de la marca (Marcas Notorias).....	38
9.-Las marcas en el Convenio de París.....	38

CAPÍTULO SEGUNDO

MARCO JURÍDICO DE LAS MARCAS EN MÉXICO

1.-Legislación Vigente y Antecedentes.....	43
2 Concepto de marca.....	49
3.-Signos que pueden constituir una marca.....	49
4.-Signos que no pueden constituir una marca.....	53
5.-Requisitos de la marca.....	63
6.-Registro de la marca	
a)Requisitos de la solicitud.....	68
b)Anexos de la solicitud.....	70
c)Trámite de la solicitud:	
I.- Examen de forma.....	77
II.-Examen de novedad.....	78
d)Formas de terminar el procedimiento de registro de marca	
I.-Abandono del registro.....	81

II.-Acuerdo de concesión del registro.....	81
III.-Acuerdo de negación del registro.....	82
7.-Duración y renovación del registro de marca.....	83
8.-Derechos del titular de la marca.....	84
9.-Obligaciones del titular de la marca.....	87
10.-Modos de concluir el registro de marca	
a)Cancelación voluntaria.....	90
b)Cancelación obligatoria.....	91
c)Caducidad.....	92
d)Nulidad.....	94
11.-Protección de la marca registrada	
a)Infracciones.....	97
b)Medidas cautelares y sanciones.....	100
c) Delitos.....	103
d)Recursos.....	104

CAPÍTULO TERCERO

MARCO JURÍDICO DE LAS MARCAS EN COSTA RICA

1.-Legislación vigente y antecedentes.....	109
2.-Las marcas en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.....	116
3.-Concepto de marca.....	120
4.-Signos que pueden constituir una marca.....	120
5.-Signos que no pueden constituir una marca.....	122
6.-Requisitos de la marca.....	128
7.-Registro de la marca	
a)Requisitos de la solicitud.....	129
b)Anexos de la solicitud.....	130
c)Trámite de la solicitud	
I.-Examen de forma	131
II.-Examen de fondo.....	132
d)Formas de terminar el procedimiento de registro de marca	
I.-Desistimiento de la solicitud de registro.....	132
II.-Acuerdo de concesión del registro.....	133
III.-Acuerdo de negación del registro.....	133
8.-Duración, renovación y modificación del registro de marca.....	134
9.-Derechos del titular de la marca.....	136
10.-Obligaciones y limitaciones del titular de la marca.....	137
11.-Modos de concluir el registro de marca	
a)Cancelación voluntaria.....	139
b)Cancelación.....	140
c)Caducidad.....	143
d)Nulidad.....	143

12.-Protección de la marca registrada	
a)Infracciones.....	145
b)Medidas cautelares y sanciones	148
c)Delitos.....	155
d)Recursos.....	156

CAPÍTULO CUARTO

RESULTADO DEL ESTUDIO COMPARATIVO DE LA LEGISLACIÓN MEXICANA Y COSTARRICENSE VIGENTE EN MATERIA DE MARCAS.....	161
---	------------

CAPÍTULO QUINTO

MARCO JURÍDICO DE LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO - COSTA RICA

1.-Generalidades del Tratado	165
2.-Materia objeto de protección.....	166
3.-Derechos conferidos por las marcas.....	167
4.-Marcas notoriamente conocidas.....	168
5.-Signos no registrables como marcas.....	170
6.-Publicación de la solicitud o del registro de marca.....	170
7.-Cancelación, caducidad o nulidad del registro de marca.....	171
8.-Duración de la protección de marcas.....	171
9.-Uso de la marca registrada.....	172
10.-Licencias y cesión de marcas.....	172
11.-Protección de los derechos de propiedad intelectual.....	173
a)Aplicación de las garantías existentes.....	174
b)Principios orientadores.....	174
c)Garantías esenciales del procedimiento.....	174
d)Medidas precautorias.....	175
e)Reparación del daño y costas.....	178
f)Procedimientos administrativos, civiles y penales.....	178
g)Defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.....	180
I.-Procedimiento a petición de parte.....	180
II.- Procedimiento oficioso.....	181
12.-Estudio comparativo de la legislación Mexicana y Costarricense vigente en materia de marcas con las disposiciones relativas del tratado bilateral México - Costa Rica.....	182
CONCLUSIONES.....	187
BIBLIOGRAFÍA.....	189

INTRODUCCIÓN

Es indiscutible la importancia económica que han adquirido los derechos de Propiedad Intelectual, particularmente los derechos relativos a las marcas, por tal razón desde hace varias décadas se ha convertido en una preocupación constante para el sector privado, así como para los gobiernos de la mayoría de los países del mundo regular y proteger efectivamente dichos derechos, para tal efecto se han realizado innumerables esfuerzos tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

La tendencia mundial de la integración en bloques económicos hacia una globalización económica, obliga a los países del mundo a crear instrumentos jurídicos que regulen y defiendan a los diversos factores del comercio con el objeto de fomentar el desarrollo económico en un clima de certidumbre jurídica.

Los derechos de propiedad intelectual han sido objeto de protección internacional desde hace más de cien años en diversos instrumentos jurídicos como el Convenio de París que data de 1883. El tema de la propiedad intelectual dentro del cual se incluye el de marcas, ha ocupado una parte importante en todas las negociaciones comerciales multilaterales de los últimos tiempos. Dentro de los más notables tenemos el de la Comunidad Europea y por lo que respecta al Continente Americano tenemos a la ALADI, el Pacto Andino, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte celebrado entre Estados Unidos de Norte América, Canadá y México (NAFTA), el Tratado de Libre Comercio entre México-Colombia-Venezuela (G-3), el Tratado de Libre Comercio entre México - Bolivia y el Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica.

Debido al gran desarrollo comercial que México posee y a su privilegiada ubicación geográfica, la celebración de tratados comerciales con otros países se convierte en una necesidad a efecto de aumentar las posibilidades comerciales para los exportadores, productores y proveedores de bienes y servicios mexicanos y consolidar una apertura económica, asimismo, el interés de los demás países del Continente en la celebración de un tratado comercial con nuestro país se centra en que éste es el enlace obligado hacia América del Norte, Centro y Sudamérica.

En este orden de ideas surge el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado en la Ciudad de México el 5 de abril de 1994 (DOF 10 de enero de 1995), este documento consta de diez partes

que a su vez comprenden diecinueve capítulos en los que se contemplan diversos aspectos como el comercio de servicios, el comercio de bienes, compras del sector público, solución de controversias, barreras técnicas al comercio, etc.

En el capítulo XIV del Tratado se incluye el tema de la Propiedad Intelectual abarcando del artículo 14-01 al 14-31 que contienen principios básicos para la protección de los derechos de propiedad industrial, incorpora los principios de trato nacional y trato de nación más favorecida, protección a los derechos de autor, principios y aspectos procesales específicos, procedimientos y sanciones.

Siendo el objeto de el presente estudio las marcas dentro del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y Costa Rica como uno de los aspectos más relevantes del mismo, ya que en América Latina la llamada piratería de marcas ha impactado gravemente a productores y exportadores por colocarlos en una situación de desventaja.

En virtud de que la marca se constituye por cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir los bienes y servicios de una persona de los de otra, a efecto de que un consumidor elija de entre todas las marcas existentes aquella que responda mejor a sus expectativas, la protección a esta función distintiva de la marca se pretende garantizar con este Tratado por lo que respecta a Costa Rica y México, esto contribuye enormemente al crecimiento de ambas economías y al desarrollo del comercio bajo un marco jurídico confiable.

Por lo anteriormente expuesto, los objetivos que me propongo alcanzar en el presente estudio son: conocer, comparar y analizar el contenido de las legislaciones vigentes en materia de marcas de México y Costa Rica, así como verificar si éstas garantizan o no la defensa adecuada y eficaz de las marcas en ambos países como pretende el Tratado; obtener una clara visión de las instituciones legales relativas a la marca; conocer el procedimiento para el registro de marca en ambos países, sus organismos, sus autoridades y los sistemas de protección; conocer y analizar el contenido del Tratado en la parte relativa a las marcas; evaluar los beneficios que el tratado concede a los titulares de marcas mexicanas y costarricenses; conocer los procedimientos y mecanismos para la solución de controversias y verificar si estos responden a los principios básicos establecidos por el Tratado; comprender analíticamente la importancia y trascendencia del "Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica."

CAPÍTULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LAS MARCAS

1.- EL DERECHO INTELECTUAL

a) Concepto

“Por derecho intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.”¹

Para poder comprender el significado que tiene el término jurídico de derecho intelectual, desprenderemos del concepto anterior los elementos que lo conforman:

1.- En primer término tenemos un elemento jurídico-normativo, este supone la existencia de un ordenamiento o conjunto de reglas imperoatributivas creadas o reconocidas como obligatorias por el Estado a efecto de regular, proteger o controlar una materia específica de interés general, este ordenamiento posee las características de la abstracción, impersonalidad y generalidad.

2.- Tenemos como segundo elemento, el objeto de regulación, en este caso, la protección abarca dos facetas de lo que ha de considerarse como derecho intelectual, por una parte se regulan las prerrogativas, beneficios y obligaciones que poseen los creadores o los causahabientes de obras intelectuales de carácter estético, literario, científico, cultural o artístico, a través de lo que se conoce como propiedad intelectual en sentido estricto o derecho de autor, y por otro lado, se regulan las prerrogativas,

¹ RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*, Ed. McGraw-Hill Interamericana, S.A. de C.V., México 1998, p.1.

beneficios y obligaciones de aquellos inventores, productores o causahabientes que dirigen su actividad intelectual a la búsqueda de creaciones relacionadas con el campo de la industria, del comercio o a la selección de medios diferenciadores de mercancías, establecimientos y servicios, en este caso estamos hablando de propiedad industrial, así concluimos que estas dos facetas como un todo son el objeto de regulación del derecho intelectual.²

El mencionado concepto es el resultado de una evolución doctrinal en la que eminentes autores han contribuido desde hace varias décadas, utilizando diversos términos y concepciones al referirse a los derechos relativos a las creaciones de la inteligencia y al trabajo intelectual. Con el afán de comprender cabalmente lo que es el derecho intelectual, expondremos algunos de estos conceptos:

El jurista Edmundo Picard, adopta el término de derechos intelectuales para referirse a aquellos derechos de naturaleza *sui generis* que tienen por objeto las concepciones del espíritu, en oposición a los derechos reales cuyo objeto son cosas tangibles, según este autor los derechos intelectuales son: 1) los derechos sobre las obras literarias y artísticas; 2) los inventos; 3) los modelos y dibujos industriales; 4) las marcas de fábrica y 5) las enseñas comerciales. En el presente estudio, coincidimos totalmente con Picard al considerar como derecho intelectual las dos fases explicadas con anterioridad, es decir, los derechos de autor y la propiedad industrial sobre la que ahondaremos posteriormente. Asimismo, Carlos Mouchet y Sigfrido Radaelli, coinciden parcialmente con Picard, ya que estos autores no incluyen en su concepción de derecho intelectual a las marcas de fábrica y a las enseñas comerciales, que a su juicio nada tienen que ver con la creación intelectual, dejando fuera importantes componentes de la propiedad industrial.³

Por otra parte, el autor brasileño Joao da Gama Cerqueira considera como denominación correcta la de propiedad inmaterial al referirse a los derechos relativos a las producciones intelectuales del dominio literario, científico y artístico, como los que tienen por objeto la propiedad industrial, en cambio, Nicola Stolfi otorga el término de bienes jurídicos inmateriales a ese conjunto de bienes que son objeto de la ley sobre derecho de autor y de las que regulan institutos afines como los dibujos y modelos de fábrica, las patentes de invención y las marcas de fábrica y de comercio.⁴

² Análisis elaborado en base a los conceptos de derecho dados por **GARCÍA MAYNEZ**, Eduardo, *Introducción al Estudio del Derecho*, Edit. Porrúa, México 1993, p. 36 - 40.

³ Citados por **RANGEL MEDINA**, David, *Tratado de Derecho Marcario*, Edit. Libros de México, 1960, p. 90.

⁴ *Ibidem*, p. 89 - 90.

Por lo que respecta a España, es usado comúnmente el término de propiedad intelectual y así lo considera el Dr. Stephen Ladas, autor de una obra sobre la materia cuyo título es precisamente el de *La Propiedad Intelectual*, sin embargo, en Argentina, según Isidro Satanowsky, se ha aceptado como designación apropiada la de derechos intelectuales por considerar que la introducción del aspecto inmaterial del derecho de autor deriva en la insuficiencia y confusión al usar el término de propiedad intelectual, siendo el de derecho intelectual más preciso y completo.⁵

Como hemos podido constatar, múltiples son los términos y conceptos que se han empleado para denominar a este conjunto de prerrogativas relativas a la actividad intelectual, estos varían en cada país e incluso dentro de una misma nación hay diversas doctrinas, motivo por el cual no existe un término o concepto uniforme ni en la legislación, ni en la doctrina.

En el presente estudio emplearemos el término de derecho intelectual por considerarlo el más apropiado en base al análisis realizado con anterioridad desprendido del concepto del Dr. Rangel Medina.

b) División

El Derecho Intelectual está conformado por dos grandes ramas que son:

- 1.- El Derecho de Autor.
- 2.- El Derecho de la Propiedad Industrial.

Estas dos ramas han estado estrechamente ligadas desde antaño, al respecto Paul Roubier, sostiene que una de las ramas con las que el derecho de la propiedad industrial ha tenido desde sus orígenes numerosos puntos de coincidencia es el derecho de la actividad intelectual, el cual actualmente es exclusivamente el derecho de la propiedad literaria y artística, tal relación es muy antigua, los derechos de los inventores y de los artistas industriales, parecieron estar siempre muy cerca de los derechos de autor e incluso se tuvo por mucho tiempo la costumbre de agruparlos con la denominación de propiedad industrial, artística y literaria, históricamente se han relacionado y de hecho aparecieron simultáneamente con la Revolución Francesa como remplazo de los privilegios reales, a efecto de recompensar a aquellos que

⁵ Citados por **RANGEL MEDINA**, David, *ob. cit.*, p. 90 - 92.

realizaban alguna actividad intelectual que aportara ideas nuevas en el campo de la industria y de las artes o las letras. Algunos de los derechos de propiedad industrial particularmente los llamados signos distintivos no tienen gran cosa que ver con los derechos relativos a la actividad intelectual, éstos se relacionan principalmente con el comercio, no obstante la indiscutible relación que guardan estas dos ramas, existen notables diferencias entre una y otra.⁶

El derecho de autor es entendido como el “conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación.”⁷

En este caso, tales derechos o prerrogativas son concedidos en favor de los autores, herederos o causahabientes de alguna obra literaria, artística o científica.

Para designar a este conjunto de prerrogativas, tanto en la doctrina como en la legislación, la mayoría de los países latinoamericanos y europeos han adoptado el término de derecho de autor, no obstante existen algunas otras denominaciones aplicables a estos derechos, así tenemos los términos de propiedad literaria y artística, propiedad intelectual, propiedad literaria, derecho del arte y de las letras, derecho de la cultura, derecho de la personalidad, e incluso en la legislación Anglo-Americana se aplica el inapropiado término de copyright en virtud de que en sus orígenes la copia era el único medio para utilizar las creaciones de los autores.

El derecho de autor comprende a su vez dos elementos, el derecho moral o personalísimo del autor y el derecho patrimonial, económico o pecuniario.

El primero se refiere al conjunto de derechos propios del autor que se dan desde el momento mismo de la creación de la obra y que tienen por objeto proteger al autor como creador y a la obra como entidad propia, estas prerrogativas son perpetuas, intransferibles, imprescriptibles e irrenunciables.

⁶ Véase **GONZÁLEZ GUILLÉN**, Sergio, *Las Marcas en el Tratado de Libre Comercio México-Colombia-Venezuela*. Tesis Profesional, UNAM, México 1996, p. 2.

⁷ **RANGEL MEDINA**, David, *Derecho Intelectual*..... p. 111.

Las prerrogativas relativas al derecho moral han sido clasificadas por Mouchet y Radaelli en facultades exclusivas o positivas y en facultades concurrentes, negativas o defensivas.⁸

Facultades exclusivas:

- 1.- Derecho de crear;
- 2.- Derecho de continuar y terminar la obra;
- 3.- Derecho de modificar o destruir la propia obra;
- 4.- Derecho de inédito;
- 5.- Derecho de publicar la obra bajo el nombre del autor, bajo seudónimo o en forma anónima;
- 6.- Derecho de elegir los intérpretes de la propia obra; y
- 7.- Derecho de retirar la obra del comercio.

Facultades concurrentes:

- 1.- Derecho de exigir que se mantenga la integridad de la obra y su título;
- 2.- Derecho de impedir que se omita el nombre o el seudónimo, se les utilice indebidamente o no se respete el seudónimo; y
- 3.- Derecho de impedir la publicación o reproducción imperfecta de la obra.

En cambio, el derecho patrimonial, se traduce en las prerrogativas relativas a la retribución de carácter económico en favor del autor, sus herederos o causahabientes por la explotación, ejecución o uso de una obra con fines lucrativos, estos derechos surgen al momento de la publicación y desaparecen al entrar la obra en el dominio público, se caracterizan por ser temporales, renunciables, prescriptibles y transmisibles, según Mouchet y Radaelli, éstos son:

- 1.- El derecho de publicación;
- 2.- El derecho de reproducción;
- 3.- El derecho de transformación (traducción, adaptación);
- 4.- El derecho de colocación de la obra en el comercio;
- 5.- El derecho de registrar la obra para el ejercicio del derecho pecuniario; y
- 6.- El derecho de transmisión.

⁸ Citados por RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario*..... p. 98 - 100.

Estos derechos pueden tener una aplicación en sentido negativo o en sentido positivo, es decir, pueden traducirse en una prohibición o autorización por parte de su titular. Por último, agregaría a este listado el derecho de exigir una remuneración compensatoria por la realización de copias o reproducciones hechas sin autorización.

Teniendo nociones de los conceptos de derecho intelectual y derecho de autor, dedicaremos los siguientes apartados al estudio de la propiedad industrial a efecto de conocer a profundidad la rama del derecho intelectual de que trata esta tesis.

2.- LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

a) Concepto

El hombre siempre ha buscado mejorar sus condiciones de vida y satisfacer sus necesidades o intereses económicos, al efecto, puede inventar un producto, un servicio o un procedimiento de fabricación, crear un dibujo o modelo nuevo, utilizar una marca para diferenciar sus productos o servicios, o emplear un nombre comercial para distinguir la ubicación de una negociación, siendo todos estos aspectos regulados por lo que hemos llamado derecho de la propiedad industrial.

“La propiedad industrial puede ser definida como un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.”⁹

El derecho de la propiedad industrial se traducen en el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, siendo el objeto específico de regulación en este caso las creaciones intelectuales de carácter industrial y comercial.

Según Yves Saint-Gal , la expresión propiedad industrial designa un conjunto de derechos que se enfocan a un mismo objetivo, asegurar a un individuo o grupo el pleno ejercicio de sus medios industriales y comerciales a efecto de brindar protección en contra de usurpaciones y maniobras ilícitas de terceros.¹⁰

⁹ LADAS, citado por Rangel Medina, ob. cit., p. 101.

¹⁰ Citado por GONZÁLEZ GUILLÉN, Sergio, ob. cit., p. 5.

En esta rama del derecho intelectual, también han existido discrepancias en cuanto al término adoptado por considerarlo inapropiado al argumentar que la palabra “industrial” es ambigua ya que proviene del término industria que en sentido estricto, es opuesto al comercio, a la agricultura y a las industrias extractivas y en sentido amplio pudiera comprender toda la gama de trabajo humano, por otro lado, la palabra “propiedad” no se aplica en este caso a los objetos tangibles a los que se refiere en general, está llamada a abarcar intereses y derechos de naturaleza muy irregular, sin embargo, Ladas considera que por inapropiado que parezca, es válido el otorgar tal denominación a estos derechos ya que no existe inconveniente desde el punto de vista de su protección internacional, por ser el término comúnmente usado para designar diversos intereses que se refieren a la actividad comercial e industrial de los hombres.¹¹

En síntesis, los derechos de autor son aquellos relativos a las obras de la actividad intelectual en el campo de las artes, la literatura, la cultura, y la ciencia, en cambio, los derechos de la propiedad industrial son aquellos relativos a las creaciones intelectuales aplicables al campo de la industria y del comercio.

b) Componentes

El derecho de la propiedad industrial está compuesto por cuatro grupos de instituciones que a saber son los siguientes:

1.- Creaciones Industriales Nuevas

- a) Patentes
- b) Certificado de Invención
 - I.-Dibujo Industrial
- c) Diseños Industriales {
 - II.-Modelo Industrial
- d) Modelo de Utilidad
- e) Secreto Industrial
- f) Variedades Vegetales
- g) Circuitos Integrados

¹¹ Citado por **RANGEL MEDINA**, David, *Tratado de Derecho Marcario* p. 101.

2.- Signos Distintivos

- a) Marca
- b) Nombre Comercial
- c) Denominaciones de Origen
- d) Anuncio o Aviso Comercial

3.- Represión a la Competencia Desleal

4.- Transferencia de Tecnología o Traspaso Tecnológico

El primer grupo de componentes denominado creaciones industriales nuevas se integra por diversos instrumentos que pueden variar en denominación y en formalidades según la legislación de cada país, pero normalmente se habla de los mencionados en el cuadro anterior.

Tradicionalmente las llamadas creaciones industriales nuevas eran únicamente las patentes de invención, los certificados de invención, los diseños industriales (modelo y dibujo industrial) y los modelos de utilidad, sin embargo, el acelerado desarrollo económico, comercial y tecnológico ha obligado a ampliar este rubro surgiendo lo que en conjunto llamaremos creaciones industriales conexas, que aunque las agrupamos dentro de las creaciones industriales nuevas son de reciente inclusión, dentro de éstas tenemos, el secreto industrial, las variedades vegetales y los circuitos integrados.¹²

Las prerrogativas de este primer grupo se traducen en el derecho de obtener un título o un registro que otorga el monopolio legal, con el cual se acredita que la ley acuerda en beneficio del inventor, y durante un plazo limitado, un derecho exclusivo de empleo o explotación del objeto protegido.

“La patente de invención es el documento o título expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que tiene una persona para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales.”¹³

La vigencia del título de patente es por un plazo improrrogable de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (art. 23 de la LPI).

¹² Apuntes cátedra del Dr. David Rangel Medina.

¹³ **RANGEL MEDINA**, David, *Derecho Intelectual*p. 23.

El certificado de invención es el documento o título expedido por el Estado en favor del creador de un invento que siendo materialmente patentable, no lo fuese por disposición expresa de la ley, es decir, que tenía como objeto proteger aquellas creaciones que a pesar de ser verdaderos inventos correspondientes al campo de la industria, del arte o de la ciencia, por razones de interés general no se podían patentar, tal es el caso de invenciones relacionadas con la salud, la defensa del medio ambiente, la energía nuclear, los productos agrícolas y alimenticios, etc.

Este certificado otorgaba al titular ciertos derechos de carácter patrimonial como el poder explotar la invención, el recibir regalías por la explotación que un tercero hiciera del invento y el otorgar licencias, sin embargo, por tratarse de una cuestión de interés general, no se otorgaba un derecho exclusivo en favor del inventor, en este caso, el Estado administraba en gran medida la explotación de aquellas creaciones protegidas a través dicho certificado. El certificado de invención tenía una vigencia improrrogable de catorce años, esta figura desapareció en México con la entrada en vigor de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991, sin embargo, existen algunos certificados vigentes expedidos con anterioridad, por lo que probablemente hasta el año 2005 desaparezcan por completo.

Con el término de diseños industriales se agrupa al dibujo industrial y al modelo industrial, siendo éstos invenciones industriales que satisfacen necesidades de carácter estético, dando a los productos una forma y apariencia atractiva para el público consumidor, independientemente de la utilidad o aplicación del producto.

El dibujo industrial se trata de un invento relacionado con la combinación de trazos, figuras o colores que se da a un objeto de superficie plana con el fin de darle mayor presentación, es definido como “una disposición de líneas o de colores que representan imágenes que producen un efecto decorativo original. Es un efecto de ornamentación que da a los objetos un carácter nuevo y específico.”¹⁴ Por ejemplo: los dibujos plasmados en una superficie sea ésta una alfombra, tapiz, papel, etc.

“El modelo industrial es definido como toda creación caracterizada por ser una nueva forma tridimensional, que mejora desde el punto de vista estético un objeto de uso práctico o simplemente ornamental.”¹⁵

¹⁴ *Ibidem*, p. 43.

¹⁵ Definición de **PAOLI**, Iván Alfredo, citada por Rangel Medina, *ob. cit.*, p. 43.

También llamado forma plástica, el modelo industrial está constituido por una maqueta; por un modelado o por una escultura, vgr. el diseño de un florero, una mesa, un automóvil, etc.

La protección a los diseños industriales se obtiene mediante un registro que tiene una vigencia improrrogable de quince años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud del registro correspondiente.¹⁶

“El modelo de utilidad es aquella invención que consiste en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o aplicación.”¹⁷ Estas creaciones tienen como propósito el dar un mejor funcionamiento a un objeto ya existente, su protección se realiza mediante un registro que tiene una vigencia improrrogable de diez años contados a partir del momento de la presentación de la solicitud, según art. 29 LPI.

El secreto industrial es definido como “todo medio de fabricación que ofrece un interés práctico o comercial, que puesto en uso en una industria se mantiene oculto a los competidores”¹⁸ o bien, como “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto.”¹⁹

El artículo 82 de la LPI define el secreto industrial como “toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.” Por la característica fundamental de confidencialidad que el secreto industrial guarda, la protección a esta creación no se realiza mediante la obtención de algún documento, título o registro, sino mediante disposiciones de carácter penal a través de las cuales se establecen sanciones a aquellos que revelen, sustraigan o utilicen indebidamente algún secreto industrial.²⁰

¹⁶ Véase artículo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI).

¹⁷ Versión citada por **RANGEL MEDINA**, David, en *Derecho Intelectual*, Ed. McGraw-Hill, S.A. de C.V., México 1998, p. 47, tomada de la Ley 11/1986, del 20 de marzo, de Patentes, española, artículo 143, párrafo 1.

¹⁸ *Ibidem*, p. 53.

¹⁹ Definición de **GÓMEZ SEGADE**, José A., citada por **RANGEL MEDINA**, *Loc. cit.*

²⁰ Véase arts. 82 a 86 bis, 223 III, IV, V, y 224 de la LPI.

Las variedades vegetales son aquellas invenciones de carácter industrial o comercial que están relacionadas con el campo de la biotecnología, la botánica o la agricultura, cuyo objetivo es descubrir o crear una nueva especie vegetal, o bien, desarrollar una ya existente para mejorarla.

Estos inventos son protegidos a través de la inscripción de la invención en el Registro Nacional de Variedades Vegetales y la obtención de un documento llamado título de obtentor en el que se reconoce y acredita el derecho del obtentor de una variedad vegetal, la vigencia de dicho título es de quince años como mínimo y dieciocho años como máximo, esto en función de la especie de que se trate, una vez transcurrido el plazo correspondiente la invención caerá en el dominio público.²¹

Los circuitos integrados son creaciones intelectuales consistentes en un componente electrónico que forma una de las partes de un aparato electrónico, la LPI en su artículo 178 bis establece que un circuito integrado es un producto, en su forma final o en forma intermedia, en el que los elementos y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica. Estas invenciones son protegidas por medio de un registro cuya duración es por un plazo improrrogable de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.

El segundo grupo corresponde a los llamados signos distintivos que son: las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales, con ligeras variantes en las legislaciones de cada país, son utilizados con el propósito de proteger y distinguir un producto, servicio o lugar de otro similar en el campo empresarial y comercial.

La marca es conceptualizada como el “signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.”²² Por ejemplo: Hewlett Packard, IBM, Compac, Acer, Apple, etc. Este signo es protegido a través de un registro cuya duración es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente (art. 95 LPI), pudiendo renovarse dicho registro cuantas veces se desee por períodos

²¹ Para mayor información véase *Ley de Variedades Vegetales*, D.O.F. 25 de octubre de 1996.

²² RANGEL MEDINA, David, en *Derecho Intelectual*p. 62.

iguales. Siendo esta figura el objeto central del presente estudio realizaremos con posterioridad un análisis más profundo al respecto.

El nombre comercial se define como el “signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil,”²³ o bien, como el “signo distintivo del que se valen los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para diferenciar su establecimiento de otros dedicados al mismo giro dentro de un ámbito de clientela efectiva.”²⁴ Por ejemplo: Perisur, Mundo E, Pabellón Polanco, etc.

El derecho de exclusividad relativo al nombre comercial se adquiere con el uso del mismo, sin embargo, se puede realizar la publicación del nombre comercial como señal de buena fe en la adopción y uso del mismo, sin que dicha publicación sea condicionante para el reconocimiento del derecho de uso exclusivo de este signo distintivo en particular, la duración de los efectos de la publicación es de diez años con posibilidad de renovar por períodos iguales indefinidamente.

“La denominación de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región, para producirlas.”²⁵

En México tenemos como denominaciones de origen las siguientes: Tequila, Mezcal, Olinalá y Talavera. Este signo es protegido mediante una declaración de protección de la denominación de origen y el registro internacional de la misma, a efecto de obtener la protección internacional de acuerdo con lo establecido en el Arreglo de Lisboa, esta declaración será vigente en tanto no sea revocada y persistan las condiciones que le dieron origen.

“El anuncio o aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, el slogan comercial con el que se dan a conocer al público, para efectos de propaganda, los tres signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales.”²⁶

²³ *Ibidem*, p. 82.

²⁴ **GONZÁLEZ GUILLÉN**, Sergio, *ob. cit.*, p. 7.

²⁵ **RANGEL MEDINA**, David, *Derecho Intelectual* p. 86.

²⁶ *Ibidem*, p. 90.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 100 dispone que “se considera como aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.” El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtiene mediante un registro cuya vigencia es de diez años contados a partir de la presentación de la solicitud, pudiendo éste renovarse.

En el tercer grupo de instituciones de la propiedad industrial tenemos a la represión de la competencia desleal, ésta tiene como finalidad el garantizar a cada productor o comerciante una competencia lícita y honesta, evitando el uso de maniobras turbias en la industria o el comercio, según la doctrina, los medios jurídicos para impedir la competencia desleal se traducen en dos acciones; la acción de competencia desleal y la acción de usurpación o invasión de derechos de propiedad industrial.

La acción de competencia desleal es solamente la sanción de un deber y su objetivo es garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por sus competidores, vgr. el provocar confusión o descrédito de un producto o servicio. En cambio, la acción de usurpación o invasión de derechos, es la consecuencia de verdaderos derechos privativos o exclusivos y tiene por objeto hacer respetar situaciones particulares, concretas, reconocidas en beneficio de ciertos comerciantes, productores o prestadores de servicios, que constituyen en provecho de sus beneficiarios, posiciones que los competidores están obligados a respetar, vgr. el usar una marca registrada sin estar autorizado para ello (imitación o falsificación).²⁷

El cuarto grupo de instituciones se refiere al traspaso tecnológico, también conocido como transferencia de tecnología, ésta tuvo su origen por la acelerada evolución de la técnica que en la actualidad es un instrumento básico en la industria y en el comercio ya que proporciona grandes ventajas a quien la posee, pudiendo transmitirla a un tercero. No obstante, la diversidad de aspectos positivos que reviste el uso de la técnica, esto origina nuevos problemas jurídicos y económicos, siendo indispensable establecer límites al respecto ya que existen países de incipiente desarrollo industrial que carecen de tecnología, razón por la cual se ven obligados a obtenerla del extranjero, lo que podría causar al país receptor de la tecnología un importante desequilibrio económico como motivo de pago de regalías al extranjero, provocando el encarecimiento de productos o servicios.

²⁷ Véase **RANGEL MEDINA**, David, *Tratado de Derecho Marcario* p. 105 y 106.

Por lo anterior, resulta de suma importancia el traspaso tecnológico cuya finalidad es el establecer los mecanismos para la transmisión y uso de la técnica en la industria y en el comercio, a efecto de mantener un clima de competitividad y equilibrio en las relaciones industriales y comerciales de los Estados poseedores de tecnología y los que carecen de ella.

3.- LA MARCA

a) Concepto

Siendo la marca el objeto del presente estudio, nos proponemos exponer de manera clara algunas nociones básicas de la materia, al efecto, resulta imprescindible el obtener una definición. En la actualidad se cuenta con un sinnúmero de definiciones provenientes de la doctrina, de la jurisprudencia o de la ley, razón por la cual consideramos de gran importancia el conocer algunos de estos conceptos para comprender el significado de la marca y su evolución conceptual.

En todo el mundo los doctrinarios se han ocupado afanosamente en definir a la marca, por tal motivo es abundante la cantidad de conceptos existentes, el Dr. David Rangel Medina agrupa tales definiciones en cuatro corrientes:

- 1) La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía;
- 2) La que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo;
- 3) La que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y
- 4) La que adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la esencia de la marca en función de su clientela.²⁸

Según el Dr. Rangel Medina, como ejemplo de definiciones en las que se adopta la corriente en la que se considera que la marca tiene un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía tenemos las siguientes:

Ainé Armengaud (francés), considera que “la marca de fábrica o de comercio es un signo cualquiera aplicado a un producto y que permite reconocer la fábrica de que proviene o la casa comercial que lo vende.”

²⁸ Véase **RANGEL MEDINA**, *Tratado de Derecho Marcario*..... p. 154-158.

E. Pouillet (francés), asevera que se puede decir con verdad que “la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre, o bien, la marca debe comprenderse como todo signo cualquiera que él sea que sirve para distinguir la individualidad de una mercancía, sea manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por el comerciante.”

Paul Roubier (francés) considera que “la marca de fábrica consiste en un signo distintivo colocado sobre los productos y destinado a garantizar al público la procedencia de los productos. Por consiguiente, ante todo, la marca tiende a individualizar una mercancía.”

Para Antonio Rosello y Gómez (español), “la marca viene a ser algo así como un distintivo que garantiza con toda seguridad que el objeto señalado con la misma, procede de una industria o de un trabajo determinados.”

Asimismo, dentro de la corriente que consideran a la marca como un agente individualizador del producto mismo, están los siguientes autores:

Laborde (francés), considera que frecuentemente se confunde la marca de origen con la marca emblemática, la primera designa el lugar de procedencia y la segunda designa la persona, el establecimiento o el producto, es decir, “la marca emblemática es todo signo particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un agricultor o un comerciante imprime el carácter de su personalidad sobre sus productos para distinguirlos de los de sus competidores.”

Para Ladas (griego), “la marca es fundamentalmente un signo, un símbolo, o emblema que señala, distingue las mercancías de un productor de las de otro.”

Pedro Breuer Moreno (argentino), define la marca como “el signo característico con el que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola.”

Da Gama Cerqueira (brasileño), conceptualiza la marca como “todo signo distintivo colocado facultativamente en los productos y artículos de las industrias en general, para identificarlos y diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen diverso.”

Por lo que respecta al grupo que considera que la marca debe reunir los dos rasgos distintivos mencionados (tesis mixta) tenemos los siguientes conceptos:

Agustín Ramella (italiano), define la marca como la “señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por lo cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distinguelas especialmente de los productos que le hacen competencia.”

César Sepúlveda (mexicano), considera que “la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia.”²⁹

Para J. Rodríguez Rodríguez (español), “la marca es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo 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 no acreditados, en resumen, la marca es un signo que utiliza el comerciante para indicar el origen de las mercancías que en su empresa se producen o venden. En este sentido, puede decirse que la marca es un signo de origen.”³⁰

En el grupo que considera que la marca debe contener los rasgos de la tesis mixta y además enfoca la esencia de ésta en función de su clientela, tenemos los siguientes doctrinarios:

Yves Saint-Gal (francés) sostiene que “la marca es un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesión de la clientela.”

²⁹ Citado por **RANGEL MEDINA**, *ob. cit.*, p. 156; y/o véase **SEPÚLVEDA**, César, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, Editorial Porrúa, S.A., México 1981.

³⁰ Véase **RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**, Joaquín, *Curso de Derecho Mercantil*, Ed. Porrúa, 14a. edición, México, 1995.

Tullio Ascarelli, señala que “la marca sirve para individualizar el producto, también ella constituye un bien inmaterial que se traduce materialmente en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada atrayendo y conservando la clientela. El público puede así conocer la procedencia de la mercancía y cuidarse de las falsificaciones, y el que, gracias a la bondad de sus productos, ha sabido conquistar una clientela, puede conservarla, al quedar cubierto del peligro de que el público compre otros productos, creyéndolos suyos.”

Gíron, define a la marca como “el medio principal para atraer la clientela hacia una o más mercancías de la hacienda, individualizando las mercancías iguales o similares.”

Las anteriores definiciones desde luego no son las únicas, como hemos visto en la mayoría de los países del mundo la doctrina se ha preocupado por definir a la marca, así tenemos algunos otros conceptos de reconocidos autores.³¹

Doctrina Francesa:

Albert Chavane y Jean-Jacques Burst definen la marca como un “signo sensible puesto sobre un producto o acompañando un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.”

M.Z. Weinstein considera que por definición, la marca es “un signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores.”

Doctrina Italiana:

Alfonso Giambrocono afirma que la marca se puede definir como “cualquier signo distintivo aplicado al producto o fijado en relación al producto (por ejemplo: sobre los contenidos del producto mismo) que sea en grado tal, de distinguir el producto mismo de otros similares existentes en el comercio.”

³¹ Las siguientes definiciones son citadas por **NAVA NEGRETE**, Justo. *Derecho de las Marcas*. Ed. Porrúa, S. A., 1a. Edición, México 1985, p. 143 - 146.

En cambio, Renato Corrado define a la marca como un “signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en el mercado.”

Doctrina Española:

C.E. Mascareñas considera que la marca es un “signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas.”

Para Baylos Corroza la marca es un “signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie.”

Doctrina en Latinoamérica:

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

En Venezuela, Benito Sanzó (sic) emplea el término de marca para indicar “el signo distintivo de los objetos producidos o puestos en el comercio.”

En Guatemala, Eduardo Vázquez Martínez define a la marca como “el signo o medio material que sirve para señalar y distinguir de los similares, los productos fabricados o vendidos por una empresa.”

En Costa Rica, Boris Kozolochyk y Octavio Torrealba definen a la marca como “cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o servicios de los de otros.”³²

³² **KOZOLCHYK**, Boris y **TORREALBA** Octavio, *Los Distintivos del Comerciante y su Protección Jurídica*, Universidad de Costa Rica, Revista de Ciencias Jurídicas núm. 15, junio de 1970, p. 128.

En México, Justo Nava Negrete define a la marca como “todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.”³³

David Rangel Medina considera como marca “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.”³⁴

Como hemos podido constatar en las definiciones anteriores el contenido de la mayoría de ellas coincide esencialmente, aunque con ligeras variantes la característica distintiva es un común denominador en todas ellas, desde luego existen otras muchas definiciones en la doctrina como en la ley, pero consideramos que con las anteriores tenemos un panorama suficientemente amplio del significado de la marca. Con objeto de no distraer nuestro estudio, en este capítulo no nos referiremos a ninguna definición legal ya que en su momento realizaremos el estudio comparado de los respectivos conceptos en las legislaciones que nos ocupan, sean éstas, la mexicana y la costarricense.

b) Naturaleza Jurídica

Resulta de suma importancia el conocer la naturaleza jurídica de las marcas, sea para fundar constitucionalmente al derecho marcario como institución protegida y reconocida por nuestro sistema jurídico, sea para precisar la materia de que se trata y determinar la competencia de los tribunales en caso de controversia, en ambos casos este aspecto cobra vital importancia. Al efecto existen diversas teorías por las que se intenta dar explicación al respecto:

I.- Derecho Público y Derecho Privado.

Hemos de saber que esta teoría es la más antigua ya que se fundamenta en la clásica división del Derecho Romano, entre Derecho Público y Derecho Privado, el

³³ NAVA NEGRETE, Justo, *ob.cit.*, p. 147.

³⁴ RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*,p. 62.

primero es aquel que se ocupa de las cosas que interesan al Estado y el segundo es aquel que atañe únicamente intereses particulares.

Dentro de esta teoría tenemos lo que podríamos considerar como tres corrientes diversas, la primera considera que la naturaleza jurídica de la marca se encuentra en el Derecho Privado, así lo estiman autores como Ferrara, Rammella y Georges de Ro al sostener que el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, ya que otorga a una persona determinada el uso exclusivo de un signo distintivo de modo que éste sea el único que la explote y se beneficie de ello.

La segunda corriente representada por autores como Paul Roubier, adoptan lo que podríamos considerar una teoría mixta para explicar la naturaleza jurídica de las marcas, esta la encuentran tanto en el derecho privado como en el derecho público, es decir, se trata de un derecho mixto principalmente fundado en el derecho privado, y en el que también se manifiesta el interés público a través de las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción en los registros, represión penal de la imitación, usurpación de las marcas, etc.³⁵

Otra corriente encuentra la naturaleza jurídica de las marcas en el Derecho Público, al respecto el maestro Rojina Villegas dice “el derecho de las marcas debe enmarcarse dentro del contexto del derecho público, ya que tanto la propiedad intelectual como la propiedad industrial (inventos, marcas y nombres comerciales); se refieren a bienes incorpóreos, que no son susceptibles de posesión material; ya que no tienen un cuerpo, ni tampoco de posesión individual ni exclusiva, y en consecuencia de no ser corporales, en rigor no constituyen formas de propiedad, sino derechos de naturaleza distinta.” Este autor considera que la naturaleza jurídica de las marcas se encuentra en el derecho administrativo.³⁶

Coinciden con esta última corriente, Jacinto Pallares y Rafael De Pina Vara al afirmar que los derechos de propiedad industrial, entre ellos los relativos a las marcas corresponden al derecho administrativo y no al derecho civil o privado en atención a su calidad de propiedad especial, resultando claro su carácter administrativo en virtud de que el reconocimiento de estos derechos se hace por la administración pública, como verdaderas concesiones.³⁷

³⁵ NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las Marcas*..... p. 121 y 122.

³⁶ Citado por SÁNCHEZ BERNAL, Juan A. *Las Marcas en el Derecho Mexicano y en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte*. Tesis profesional, UNAM, México. 1996, p. 6.

³⁷ RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario*..... p. 115.

II.- Derecho de la Propiedad.

Una segunda teoría otorga a la marca la naturaleza jurídica de un derecho de propiedad, de este modo se consideró a las marcas de fábrica o de comercio. Según la doctrina el derecho de propiedad es definido como “el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal (erga omnes), por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto.”³⁸

Algunos autores no coinciden con esta teoría ya que señalan que no es posible considerar el objeto del derecho a la marca como una cosa material susceptible de ser ejercido como un derecho real, y sin negar que existe una relación entre la marca y los productos o servicios que distingue, debemos advertir que el derecho a la marca es independiente del derecho de propiedad sobre los productos o servicios a los que se aplique ésta, razón por la cual los derechos relativos a la marca no se pierden al enajenar éstos, tampoco puede ser considerado como un derecho accesorio al producto o servicio que distingue, ya que éste no se transmite al adquirir el producto o servicio marcado.

Sin embargo, es indiscutible que el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma bajo las modalidades que la ley le imponga a tal derecho, por tal motivo es válido otorgar a la marca tal naturaleza jurídica, y así lo considera Justo Nava Negrete al establecer que el derecho sobre la marca puede considerarse como un derecho de propiedad pero en su función social sobre bienes inmateriales (posteriormente ahondaremos al respecto).

También podría atribuirse a este derecho de propiedad un carácter relativo, es decir, que aquel que posee una marca la disfruta exclusivamente respecto de sus competidores sólo para el producto o servicio respecto del cual se estableció, pero algún otro podrá adoptar la misma marca para un producto o servicio diferente y además deberá estarse a las restricciones, obligaciones y modalidades que la ley le imponga.

³⁸ **ROJINA VILLEGAS**, Rafael, *Compendio de Derecho Civil*, Tomo II, Ed. Porrúa, S.A., México 1993, p. 78 y 79.

III.- Teoría de la Propiedad Intelectual (Derecho Intelectual).

El jurista Edmond Picard, creador de la Ley belga de 1886 sobre derechos de autor y de la teoría de los derechos intelectuales, considera insuficiente la clásica división tripartita de los derechos elaborada por los romanos, que tradicionalmente se ha integrado de la siguiente manera:

1.- Derechos Personales, dentro de los cuales tenemos el matrimonio, la patria potestad, la mayoría de edad, el estado de interdicción, etc.

2.- Derechos Obligatoriales, dentro de los cuales tenemos la compraventa, el arrendamiento, el mandato, etc.

3.- Derechos Reales, dentro de los cuales tenemos la propiedad, el usufructo, la servidumbre, etc.

Picard añade las dos categorías siguientes:

4.- Derechos Intelectuales, dentro de los cuales incorpora las patentes, los derechos de autor, las marcas, etc.

5.- Derechos Universales, dentro de los cuales agrega las sucesiones y quiebras.

Al introducir estas dos nuevas categorías, Picard pretende establecer regímenes distintos para esta clase de derechos, y respecto a los derechos intelectuales se propone evitar las constantes equivocaciones que se presentaban al introducir los derechos intelectuales en la categoría de los derechos reales a efecto de respetar la tradicional división romana, ya que al aplicar las reglas de estos últimos frecuentemente se incurre en contradicciones y malentendidos.

Autores como Paul Roubier y Moisse Amar, aceptan la categoría de derechos intelectuales para designar a los derechos de autor y los derechos de inventor, pero consideran inapropiado incorporar el derecho de marca dentro de esta categoría, ya que ésta consiste ordinariamente en un signo distintivo cualquiera que no implica necesariamente el esfuerzo de un trabajo intelectual. Georges de Ro, piensa que es innecesaria la nueva división por considerar que ésta provocaría complicaciones por ser la tradicional reconocida y usada comúnmente.³⁹

³⁹ Véase **NAVA NEGRETE**, Justo, *Derecho de las Marcas*..... p. 125 - 129. .

IV.- Teoría del Derecho de la Personalidad.

Esta teoría supone que el derecho de marca es un derecho de la personalidad comparable al derecho al nombre, a la libertad, a la integridad corporal, etc. El principal exponente de esta teoría, Joseph Kolher asegura que este signo distintivo es una característica de la personalidad de aquella empresa o individuo que haya fabricado la mercancía a la que se le adjudique la marca, es pues, considerada como un atributo de la personalidad inseparable de la persona.⁴⁰

Diversos autores han cuestionado y abandonado esta teoría ya que resulta difícil sostener que el derecho a la marca no tiene un carácter patrimonial y es por demás absurdo el considerar que como sucede con los derechos de la personalidad, el derecho de marca sea intransmisible, irrenunciable, inalienable, imprescriptible y que nazca y se extinga con la persona.

V.- Teoría de la Propiedad Inmaterial.

Como máximo exponente de esta teoría tenemos al italiano Francesco Carnelutti, quien asegura que los derechos absolutos o primarios tienen dos manifestaciones, por una parte, los derechos de propiedad que son aquellos que se ejercen sobre las cosas del mundo exterior y por otra parte los llamados derechos de personalidad que son derechos sobre la propia persona, los primeros se dividen en derechos de propiedad material que se ejercen sobre las porciones de la naturaleza, en cuanto sirven a las necesidades del hombre, y derechos de propiedad inmaterial que se refieren a las ideas como porciones de pensamiento desprendidas de su fuente, dentro de estos últimos derechos de propiedad inmaterial se encuentran los llamados derechos de autor, derechos de patente, derechos a la marca, derecho al secreto, etc. Explicaremos esta división a manera de cuadro sinóptico:

	D. de Prop. Material { Sobre bienes del mundo exterior.
Derechos de Propiedad {	
Derechos Absolutos {	D. de Prop. Inmaterial { Derechos de autor, de patente, Derechos a la marca, etc.
Derechos de Personalidad	

⁴⁰ Citado por NAVA NEGRETE, Justo, ob. cit., p. 129 - 131.

Según Carnellutti, se entiende por “bien” una porción individual del mundo exterior sobre la que puede ejercitarse el goce del hombre para satisfacer una necesidad y por interés, sin embargo, la marca no es un bien, sino un interés de primer orden relativo a una empresa, este interés se protege transformándolo en derecho, de modo que cuanto se asegura la exclusividad del goce se obtiene una posición favorable que permite un mejor disfrute del signo, con esta teoría se niega la individualidad jurídica independiente de la marca, incorporándola como un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la hacienda.

En cambio, Ferrara y Nava Negrete opinan que la marca no es un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la empresa, sino que constituye un objeto autónomo de derecho que tiene una protección jurídica propia e independiente de la empresa, si bien es cierto que de acuerdo con la Ley italiana los signos distintivos son accesorios e inseparables de la hacienda, esto no implica la negación del derecho mismo y de acuerdo con nuestro derecho positivo la marca no está en función de la empresa sino en función de los productos o servicios que distingue, razón por la cual el titular de una marca puede transmitir ésta sin necesidad de transmitir la empresa.⁴¹

VI.- Teoría de los Derechos Inmateriales.

Esta teoría otorga a las marcas la naturaleza jurídica de derechos inmateriales, según Enneccercus se entiende por “bienes inmateriales” aquellos bienes producto de ideas o sentimientos adecuados para servir a los intereses humanos, tales como una obra literaria o musical, un invento, una marca, etc., de manera que al reconocer los derechos exclusivos de disposición sobre las obras del espíritu, para su aprovechamiento económico mediante su reproducción, publicación, ejecución, etc., estamos frente a un derecho sobre bienes inmateriales, es indudable que estos derechos inmateriales poseen un carácter patrimonial, mas no son derechos reales pues son producto del espíritu.

Martín Achard sostiene que el derecho a la marca no recae sobre una cosa, sino sobre un bien de naturaleza inmaterial; el ejercicio del derecho se manifiesta por un monopolio con dos elementos, el derecho de uso y de defensa de la imitación, asimismo, Karl Sandreuter citado por Achard, divide los bienes inmateriales en dos grupos: las creaciones intelectuales, artísticas y técnicas por una parte y los derechos

⁴¹ Ibidem, p. 131-133.

accesorios a una empresa por otra parte, perteneciendo el derecho de las marcas a la categoría de los derechos inmateriales accesorios, y afirma que el derecho a la marca o signo distintivo de las mercaderías se halla comprendido en el general de propiedad industrial, derecho absoluto sobre bienes inmateriales.

El principal crítico de esta teoría es el italiano Remo Franceschelli, quien considera que la categoría de los bienes inmateriales es contraria a la ciencia y a la lógica, si bien con la expresión de derechos inmateriales se explica la naturaleza del bien, cuando se quiere explicar la naturaleza del derecho se emplea el término de "derechos de propiedad sobre cosas inmateriales", expresión catalogada por este autor como "dominical".⁴²

VII.- Teoría de los Monopolios de Derecho Privado.

Ernesto Roguin a través de sus obras desde 1889 da a conocer una categoría especial de derechos en donde se comprenden los derechos intelectuales e industriales, a la cual este autor designó como "Los Monopolios de Derecho Privado."

Según Roguin, los monopolios no son derechos absolutos, sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Estos derechos comprenden un aspecto pasivo que se traduce en una obligación de no imitación y un aspecto activo que se traduce en la facultad de impedir esa imitación, asimismo, estos derechos tampoco son relativos, porque no existen contra una o varias personas sino contra todos (erga omnes), por tal razón en los derechos intelectuales e industriales no hay una propiedad en el sentido usual del concepto, sino un monopolio de derecho privado.

Para este autor, el derecho sobre la marca constituye un derecho patrimonial, considerando como patrimonio a una expresión colectiva que sirve para designar un grupo de cosas individuales.

La crítica a esta teoría se centra en la inconsistencia para sustentar que el titular de una marca posea un monopolio de derecho privado, en virtud de que este signo distintivo usado para distinguir un producto o servicio puede ser empleado por otra

⁴² Véase detalladamente esta teoría en NAVA NEGRETE, Justo, *ob. cit.*, p. 133-136.

persona para designar un producto o servicio diferente, quedando en duda el carácter monopolístico con el que esta teoría pretende explicar la naturaleza jurídica de la marca, asimismo, se incurre en una contradicción al utilizar por una parte el término de monopolio que es una expresión del derecho público y por otra parte el término de derecho privado, además al introducir limitativamente el término de derecho privado se niega erróneamente que el derecho de marca sea de orden público y de interés general.⁴³

VIII.- Teoría de los Derechos Monopolísticos.

Como principal exponente de esta teoría tenemos al tratadista italiano Remo Franceschelli, quien afirma que los derechos de propiedad industrial e intelectual son “derechos de monopolio.”⁴⁴

Este autor señala respecto de la marca que los derechos de monopolio se componen de dos elementos básicos:

1.- El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados productos (función distintiva) y como consecuencia de ello el titular del derecho tiene:

2.- El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca (o una similar o confundible) para distinguir productos del mismo género o afines (especialidad) en el ámbito del territorio del Estado (territorialidad) en donde tiene eficacia el registro de esa marca, es decir, el derecho de exigir que nadie pueda impedir, obstaculizar o molestar al titular en el disfrute del bien objeto de su derecho, así como el derecho de impedir que otros empleen su marca en relación a determinado producto.

Una vez expuesto el contenido de estos derechos, es necesario ubicarlos en una categoría tomando en cuenta que los derechos de monopolio tienen un carácter patrimonial, son derechos oponibles a terceros y por ello son absolutos, con dificultad los podremos enmarcar dentro de la clasificación tradicional de los derechos subjetivos (derechos obligacionales, derechos de la personalidad, derechos reales).

⁴³ Véase **NAVA NEGRETE**, Justo, *ob. cit.*, p. 136 y 137.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 137-139.

Franceschelli señala que es imposible colocar a los derechos de monopolio en alguno de los grupos tradicionales, en virtud de que los derechos obligacionales carecen del carácter absoluto, los derechos de la personalidad carecen del aspecto patrimonial y en los derechos reales es necesario la existencia de un objeto o bien material sobre el cual se ejercite el derecho, cosa que no ocurre tratándose de los derechos de propiedad industrial o intelectual, por lo tanto, es necesario la creación de una nueva categoría para los derechos intelectuales al lado de los tradicionales derechos subjetivos.

Esta teoría no es sustentable frente a la tendencia mundial antimonopolística vertida en la mayoría de las legislaciones sobre la materia, si bien en el ámbito constitucional se conceden ciertos privilegios o monopolios limitativamente, esto no se refiere a las marcas, en cambio, una marca sí puede ser utilizada por varios titulares distinguiendo productos o servicios diferentes.

Tal carácter monopolístico queda desterrado por completo en nuestra Constitución Política que en su artículo 28 párrafo primero, establece: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopolísticas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes. El mismo tratamiento de dará a las prohibiciones a título de protección a la industria” y si bien en su párrafo noveno concede la posibilidad de establecer ciertos privilegios monopolísticos de carácter temporal en favor de los autores y artistas para la producción de sus obras, así como de los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, estos privilegios no se refieren a las marcas.

IX.- El Derecho de Marca como Derecho de Propiedad en su Función Social.

Al pretender explicar la naturaleza jurídica de las marcas como un derecho de propiedad nos encontramos con grandes contradicciones, por un lado diversos doctrinarios aceptan tal teoría y por otro lado algunos otros doctrinarios exponen severas críticas al respecto.

Tomando en consideración el concepto tradicional de propiedad, entendida como el derecho de permitir al hombre el goce y disposición de bienes materiales, con carácter absoluto, perpetuo y transmisible, bajo esta definición resulta poco afortunado, según algunos críticos, el otorgar tal naturaleza jurídica a la marca ya que

evidentemente la marca no es un bien material, si bien la marca se emplea respecto de productos o servicios que podrían catalogarse como bienes materiales, el signo distintivo como tal es una idea, es decir, un bien inmaterial.

De igual modo, si se adopta la definición de propiedad propuesta por Rojina Villegas, que a la letra dice: “el derecho real de propiedad se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto.” En este orden de ideas resulta necesario dar un contenido al término “cosa”, este mismo autor lo define como “bien corporal”, e incluso afirma que no hay propiedad sobre bienes incorporeales, sin embargo, posteriormente afirma que el derecho de autor (sobre bienes incorporeales) es un derecho real de propiedad en donde hay un aprovechamiento jurídico total, aunque temporal.

En cambio, si en este concepto de propiedad se sustituye el término de “cosa” por el de “bien” se presenta un panorama diferente, el mismo Rojina Villegas considera que “bien en sentido jurídico es todo aquello que puede ser objeto de apropiación y en sentido económico es todo aquello que pueda ser útil al hombre.” De este modo, es absolutamente factible la posibilidad de que se constituya un derecho de propiedad sobre un bien inmaterial, sienta tal el caso de la marca.

Del análisis anterior se desprende parte de la presente teoría, sosteniendo que la naturaleza jurídica de la marca es un derecho de propiedad en su función social, según Justo Nava Negrete, es innegable que el derecho de marca otorga a su titular un derecho de propiedad bajo las modalidades que la convivencia social actual impone, tal vez un poco apartado del tradicional concepto de propiedad pero sin lugar a dudas, el Estado, al dar una protección jurídica específica al derecho de marca, pretende satisfacer necesidades colectivas preservando el orden público y protegiendo el interés social sobre los intereses individuales, estableciendo toda una estructura formal en torno a la regulación jurídica de las marcas e imponiendo una serie de condiciones, obligaciones y formalidades al titular de la marca, razón por la cual es insostenible afirmar jurídicamente que el derecho que se tiene sobre la marca es un derecho de propiedad ordinaria ya que se presentan un sinnúmero de excepciones, de manera que el derecho que se tiene sobre las marcas (bienes inmateriales) es un derecho de propiedad en su función social y no en la tradicional concepción puramente privatista.

c) Funciones

Históricamente la doctrina ha atribuido a la marca diversas funciones, es decir, se le ha adjudicado a ésta diversas aplicaciones dentro de las cuales tenemos las siguientes :

1.- Función de Distinción.

Como una de las funciones primordiales de las marcas, derivada de la naturaleza misma del signo marcario, se considera que la marca sirve para distinguir un producto o servicio de otro del mismo genero, es decir, que permite reconocer una mercancía entre otras muchas análogas o semejantes.

2.- Función Social o de Garantía de Calidad.

Esta teoría considera que la marca desempeña una función de signo garantizador de calidad, de modo que el consumidor al preferir o buscar una determinada marca pretende obtener una calidad constante de productos o servicios. Esta concepción ha sido una de las más aceptadas, sin embargo, existen algunas críticas al respecto ya que esta función no se cumple cuando se utiliza una misma marca para un mismo producto pero con diferentes calidades, ni cuando se introduce la marca de un producto nuevo respecto del cual no se tiene conocimiento de su nivel de calidad.

3.- Función de Protección.

Según esta teoría la marca debe cumplir una función protectora en un doble aspecto, por un lado tiene como finalidad el proteger al titular de la marca respecto de sus competidores y por otro lado protege los intereses del público consumidor al permitirle identificar o reconocer el producto que más le convenga de otros similares o iguales con los que se pretenda engañarlo en perjuicio de su economía, es así como la protección al consumidor se convierte en una cuestión de interés social y a través de la marca se brinda efectiva protección jurídica.

4.- Función de Indicación de Procedencia u Origen.

Tradicionalmente la indicación de procedencia se ha distinguido como una función esencial de la marca, al considerar que el objeto de ésta es reconocer el origen y procedencia del producto o servicio, en tal caso nos encontramos ante la clásica función marcaria, de modo que no pocas veces el consumidor al reconocer una marca que denota el origen de una mercancía decide adquirirla, la indicación de procedencia garantiza al consumidor que determinados productos o servicios fueron elaborados, fabricados o prestados por un determinado productor, fabricante, negociación, empresa, etc. sea ésta persona física o jurídica y no denota el origen geográfico de la mercancía, sin embargo algunos autores consideran que la indicación de procedencia por si misma no puede constituir una marca, al confundir equivocadamente esta función de la marca con lo que podría ser la función de una denominación de origen.

5.- Función de Reclame, Propaganda o Publicidad.

Esta función de propaganda en la marca ha sido ampliamente aceptada por la doctrina, tanto en su función económica como jurídica y para comprender en qué consiste la acción publicitaria de la marca, entenderemos por propaganda: “toda forma o medio de dar a conocer un producto comercial para atraer compradores.”

De modo que esta función se traduce en el conocimiento que por medio de la marca, el consumidor y el público en general tienen de las mercancías que ésta identifica, teniendo como finalidad inmediata la formación de clientela. El poder de reclame de un signo marcario es la fuerza que ésta tiene para persuadir al consumidor a desear el producto sobre el que la marca aparece, siendo que esta capacidad de atracción depende totalmente del grado en que la marca se ha permeado en el público consumidor.

Es innegable que la marca tiene una gran influencia en el mercado y gracias a esta función se ejerce una importante atracción sobre los consumidores hacia la adquisición de un producto o servicio determinado, sin embargo, cabe señalar que la propaganda que la marca realiza se refiere al producto mismo, de modo que si éste es de buena calidad será aceptado por los consumidores y será nuevamente solicitado por su marca, transformándose ésta en un valioso factor de difusión del artículo y por consiguiente de atracción, conservación y aumento de la clientela.

Algunos autores consideran que la marca tiene también como función esencial el ser “colector de clientela”, sin embargo no es así, si bien al usar una marca se persigue como objetivo principal el adquirir una clientela, ésta es dada como una consecuencia de la función distintiva y publicitaria de la marca, de modo que estas dos funciones son presupuestos esenciales para que se forme la clientela que es una finalidad de la marca, mas no una función.⁴⁵

d) Clasificaciones

Múltiples clasificaciones en torno a la marca se han expresado en la doctrina, siendo los siguientes criterios los más destacados:⁴⁶

◆ Desde el punto de vista del objeto a distinguir:

1. - Marcas de Productos: aquellas que cumplen la función de distinguir mercancías, mercaderías, artículos, bienes, etc.
2. - Marcas de Servicios: aquellas que identifican la prestación de algún servicio.

Tradicionalmente las leyes relativas a marcas regulaban las marcas de productos, pero hasta 1946 la ley norteamericana de marcas introduce el concepto de marcas de servicios, siendo éste adoptado por la ley mexicana de 1975.

◆ Desde el punto de vista de su composición:

1. - Marcas Nominativas o Denominativas: consistentes en un vocablo, palabra o frase.
2. - Marcas Figurativas (Innominadas, Emblemáticas o Gráficas): cuando el signo consiste en un emblema, una imagen, un escudo, un dibujo, un diseño o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie.
3. - Marcas Tridimensionales: aquellas figuras que poseen volumen, es decir, que tienen una forma plástica, vgr. envases, frascos, envolturas, etc.
4. - Marcas Mixtas: aquellas que resultan de una o varias combinaciones de las tres categorías anteriores.

⁴⁵ Para un detallado estudio de estas funciones, véase **RANGEL MEDINA**, David, *Tratado de Derecho Marcario*,..... p. 171-18.; y/o **NAVA NEGRETE**, Justo, *Derecho de las Marcas*,.....p. 151-162.

⁴⁶ Para un amplio estudio de estas clasificaciones, véase **RANGEL MEDINA**, David, *Tratado de Derecho Marcario*,..... p. 209 - 258 y *Derecho Intelectual*,..... p. 62 y 63.

◆ Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca:

1. - Marcas Industriales: también conocidas como marcas de fábrica, son aquellas que identifican a un productor o fabricante de productos o servicios.
2. - Marcas de Comercio: aquellos signos empleados por los comerciantes, es decir, por los intermediarios entre el fabricante y el consumidor, identificando el lugar de venta.
3. - Marcas de Agricultura: aquellas que identifican productos agrícolas naturales o semitransformados.

◆ Desde el punto de vista de la naturaleza de los elementos que la constituyen:

1. - Marca Compuesta: aquella constituida por elementos que aisladamente no podrían ser considerados como marca por ser del dominio público, formadas por la combinación, unión o conjunción de palabras o figuras del uso común.
2. - Marca Compleja o Asociada: aquella constituida por la asociación de diversas marcas de un mismo titular o con la reunión de elementos que considerados aisladamente son idóneos para constituir una marca por sí mismos. No son necesariamente mixtas.

◆ Desde el punto de vista de sus relaciones con otras especies de marcas:

1. - Marca Defensiva o Protectora: aquella que tiene por objeto el proteger a una marca principal y es registrada no con el fin de ser usada sino con la intención de impedir que terceros competidores usen o registren una marca similar susceptible de causar confusión, consideradas éstas como marcas de obstrucción.
2. - Marca de Reserva: aquella registrada por industriales o comerciantes precavidos, con el fin de impedir que otros se anticipen y las adopten, para ser usadas eventualmente.
3. - Marcas Ligadas: aquellas que pertenecen a un mismo propietario, son semejantes y amparan los mismos o similares artículos, con el propósito de ser explotadas simultáneamente.
4. - Marca Individual: aquella que distingue los productos o servicios de un productor determinado.
5. - Marca Colectiva o Común: aquella que distingue productos o servicios producidos o fabricados por un grupo de personas que hayan registrado la marca en copropiedad o bien por dos o más usuarios autorizados en una localidad, región o país determinado.

◆ Desde el punto de vista de la fuente que da origen al derecho a la marca:

1. - Marcas Registradas: aquellas que fundan la adquisición del derecho de marca en un procedimiento de registro.
2. - Marcas no Registradas: aquellas que fundan el derecho de marca en el uso del signo distintivo.

◆ Desde el punto de vista del régimen que les corresponde de acuerdo con su registro:

1. - Marcas Nacionales: aquellas registradas en un país, conforme a las leyes de este mismo, y protegidas única y exclusivamente en el territorio del país donde se realizó el registro.
2. - Marcas Extranjeras: aquellas que habiendo sido registradas en un país extranjero, sean admitidas en depósito y protegidas por las leyes de otro país al amparo de la Convención de París.
3. - Marcas Internacionales: aquellas que son registradas en Ginebra, Suiza al amparo del Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas, siendo protegidas en todos los países signatarios de dicho instrumento.

4.- FUENTES DEL DERECHO DE MARCA

a) El Uso

Bajo el denominado sistema declarativo, la creación del signo y su primer uso es considerado como fuente del derecho de marca, al respecto Horacio Rangel Ortiz señala que este sistema "tiene como característica que quien usa primero la marca es quien tiene un mejor derecho sobre ésta, así que en primera instancia podemos decir que quien hace uso de ella podría depositarla posteriormente, y a la presentación de la solicitud se presume que el solicitante es el titular de los derechos, pero si aparece alguien con mejor derecho, podrá dar efecto retroactivo a dicha solicitud siempre y cuando aporte las pruebas necesarias."⁴⁷

Algunos autores consideran al uso como el modo originario y propio de adquirir el derecho sobre la marca y suponen que el registro es simplemente una formalidad con un valor meramente declarativo, sin embargo, poco afortunada es esta

⁴⁷ Véase **RANGEL ORTÍZ**, Horacio. *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, tesis profesional, Universidad Iberoamericana, México, 1980.

aseveración ya que si bien, el uso y el registro de una marca son conceptos estrechamente relacionados, no es posible restar importancia al registro marcario ya que éste es el presupuesto para la protección absoluta de este signo.

Sin lugar a dudas el uso de una marca por sí mismo confiere a su titular una prerrogativa que podríamos catalogar como un derecho de prioridad o preferencia para acceder al registro de la marca respecto de algún otro que no la haya usado o lo haya hecho con posterioridad.

El primer uso considerado como fuente del derecho de marca produce ciertos efectos jurídicos en los siguientes casos:

a) Puede ser opuesto como una excepción en caso de litigio por quien es señalado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no producirá efectos contra un tercero que de buena fe ya explotaba dicha marca o una semejante en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, a condición de que ese tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta (art. 92 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial).

b) Frente al supuesto anterior, además del mencionado derecho de excepción, el primer uso confiere el derecho de solicitar el registro de la marca dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo supuesto, previamente habrá de resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado por otra persona (art. 92, fracción I, parte final, LPI).

c) Será nulo el registro de una marca, cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada y que se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación o de la fecha de primer uso declarada por el que la registró (art. 151, fracción II, LPI).⁴⁸

⁴⁸ **RANGEL MEDINA**, David, *Derecho Intelectual*.....p. 63 y 64

b) El Registro

Es sin duda el registro una fuente del derecho de marca, en virtud de que a través de él se obtiene el derecho de uso exclusivo y temporal sobre este signo distintivo, así como la protección legal debida. El registro consiste en un procedimiento de carácter generalmente administrativo que puede variar en cuanto a la forma de país a país, aunque esencialmente guarda grandes similitudes.

Aplicando un criterio estrictamente formalista hay quienes consideran al registro o deposito como única fuente del derecho de marca, conocido este como sistema atributivo o constitutivo, el derecho a la marca surge con el registro de modo que se niega la existencia del derecho marcario si no hay registro, es decir, adquiere la propiedad de una marca aquel que la registra, sea o no el primero que la usó.

Algunos autores han criticado los dos sistemas anteriores por considerarlos por sí solos como inconvenientes e injustos, proponiendo un tercer sistema al que denominaron atributivo diferido o mixto, el cual señala que el derecho a la marca adquirido con el registro o deposito, no se consolida hasta que haya transcurrido un plazo determinado, a efecto de que un tercero que se oponga a dicho registro por haber usado con anterioridad la marca registrada, tenga oportunidad de demostrar este hecho y pueda exigir la nulidad de la marca. De este modo se incorporan como fuentes del derecho de marca tanto el primer uso como el registro, con objeto de proteger a aquellos comerciantes o industriales que se hayan acogido al sistema registral para salvaguardar una marca, sin perjudicar a aquellos que de buena fe utilicen una marca.⁴⁹

5.- PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA MARCA

Aceptado por unanimidad en la mayoría de los países del mundo, el principio de territorialidad se refiere al ámbito de validez espacial del registro de marca, de manera que los efectos jurídicos de un registro marcario no se limitan a una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras, es decir, en principio el derecho exclusivo de uso, así como la protección de una marca registrada se circunscribe única y exclusivamente a todo el territorio nacional de aquel país en el que se hubiera registrado ésta.

⁴⁹ Véase **NAVA NEGRETE**, Justo, *Derecho de las Marcas*,..... p. 411-413.

6.- EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LA MARCA

Se presenta como una excepción al mencionado principio de territorialidad, las llamadas “marcas internacionales” registradas en las oficinas de la OMPI en Ginebra, al amparo del Arreglo de Madrid, sobre el Registro Internacional de Marcas.

La idea del registro internacional de marcas se cristaliza en la Conferencia de Madrid de 1891 con el mencionado Arreglo, que fue ratificado inicialmente por los delegados de Bélgica, España, Francia, Suiza y Túnez, el 14 de abril del mismo año, tras múltiples intentos realizados desde el Congreso de París en 1878, así como en la Conferencia de Roma de 1886.

No pocos son los beneficios del registro internacional de marcas, los más sobresalientes son la simplificación y la economía, así pues, algunos autores como el profesor D. Alberto Bercovitz señalan que “el Arreglo de Madrid protege las marcas a nivel internacional sin necesidad de solicitar la marca por separado en cada uno de los países donde se pretende obtener el derecho exclusivo a su utilización, ofreciendo una solución a este problema, mediante una idea muy sencilla consistente en que mediante una única solicitud se puede conseguir la protección de la misma marca en una pluralidad de Estados miembros del Arreglo.”⁵⁰

Cabe señalar que por acuerdo del Presidente de la República Mexicana y en nota fechada el 10 de marzo de 1942, dirigida al Consejo Federal Suizo, la Secretaría de Relaciones Exteriores denunció el Arreglo relativo al registro internacional de marcas de fábrica o de comercio, al que se había adherido México el 26 de julio de 1909, comunicándose tal denuncia a todos los países miembros del Arreglo por nota circular del 13 de agosto de 1942 y de conformidad con el artículo 17-bis de la Convención de París y 15 inciso 3) del propio Arreglo, este instrumento continuaría en vigor en México hasta pasado un año a partir del día en que se realizó tal denuncia.

⁵⁰ Para un estudio más detallado de la opinión de este y otros autores respecto al Arreglo de Madrid, véase **MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, *Cien años de Marcas Internacionales*, Editado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, España 1992.

Otra excepción al principio de territorialidad la constituye las llamadas marcas notorias o de gran renombre que se ubican en una situación privilegiada frente a otras marcas, en virtud de que éstas han alcanzado una jerarquía importante, siendo fácilmente reconocidos por la clientela, por tanto reciben una protección extraterritorial acorde a la difusión y prestigio del que gozan fuera de las fronteras de su país de origen, al evitar el uso y registro de éstas en otro país por un comerciante o fabricante distinto al original que pudiera incurrir en una competencia desleal e inducir a error a la clientela.⁵¹

Algunos otros autores reconocen también como una excepción al principio de territorialidad, el denominado derecho de prioridad contemplado en el Convenio de París que en su artículo 4, A, 1) textualmente dice: "Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o sus causahabientes, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente," disponiendo en su artículo 4, C, 1), que "los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio."

7.- PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA

La marca cumple con el principio de especialidad en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada. de manera que la marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente, de modo indiscriminado, cualquier mercancía o servicio, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos o servicios para los que fue registrada, quedando abierta la posibilidad de que otra persona pueda usar esa misma marca para distinguir productos o servicios diferentes.⁵²

⁵¹ Véase **JALIFE DAHER**, Mauricio, *Aspectos legales de las marcas en México*, Editorial Themis, S.A. de C.V., México 1999, p. 9.

⁵² **RANGEL MEDINA**, David, *Derecho Intelectual*.....p. 68 y 69.

8.- EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA

El caso de las "marcas notorias" se presenta como la única excepción al principio de especialidad de la marca, ya que éstas gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aun tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que formalmente correspondan a otros grupos de clasificación oficial (art. 6 bis del Convenio de París).

Esto con objeto de evitar que algún comerciante o fabricante aproveche el éxito de una marca ajena y registre esta misma para productos o servicios diferentes sin haber realizado trabajo o erogación alguna para disfrutar de un éxito probado que ha sido producido por otro.

9.- LAS MARCAS EN EL CONVENIO DE PARÍS.

Conforme se desarrollaban e intensificaban las relaciones comerciales en todo el mundo, aumentaba la necesidad de proteger los derechos relativos a la Propiedad Industrial, no obstante que existían algunas disposiciones legales para tal efecto, éstas eran generalmente incipientes tratados bilaterales sobre Amistad, Comercio y Navegación dentro de los cuales se protegían algunos objetos de la propiedad industrial, sin que esto representara una legislación uniforme.

Es así como surge la idea de hacer una Convención especializada en materia de propiedad industrial que ofreciera a los países signatarios una protección jurídica efectiva y armonizada a la que pudieran adherirse en todo tiempo nuevos miembros, planteado por primera vez tal propósito en el Congreso de Viena de 1873, posteriormente se realiza en París el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial de 1878 y finalmente el 20 de marzo de 1883 en el Congreso de París, se firma el tratado colectivo al que se denomina *Convención de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, así como el Protocolo de Clausura como parte integrante de la misma.

Esta Convención ha sido sometida a revisión en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF 27 julio 1967) y enmendada el 28 de septiembre de 1979.

Actualmente son miembros de esta Convención más de 92 países, dentro de los cuales se encuentra México, que se adhirió a dicho Convenio el 10 de junio de 1903, siendo ratificado este instrumento por el senado mexicano por decreto del 7 de diciembre de 1903, promulgado el 11 de diciembre del mismo año.

No obstante que la República de Costa Rica a la firma del Tratado de Libre Comercio con México, no se había adherido al Convenio de París, con fundamento en el artículo 14-03, párrafo 1, inciso d) y su anexo 1, del capítulo XIV relativo a la Propiedad Intelectual de dicho Tratado, “el gobierno de Costa Rica se compromete a realizar su mayor esfuerzo para adherirse lo antes posible al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de 1967 y sus subsecuentes enmiendas), dentro de un plazo de 18 meses contado a partir de la fecha de entrada en vigor del TLC.”

El Convenio de París consta de 19 artículos, dentro de los cuales encontramos algunos principios esenciales en materia de marcas:

1.- Principio de Asimilación a los Nacionales o de Trato Nacional.

Consagrado en el art. 2o. del Convenio, este principio consiste en que los súbditos unionistas tienen el derecho de obtener de cada país de la Unión, su asimilación a los nacionales o el trato nacional en materia de propiedad industrial, es decir, el unionista tendrá abiertos en cada uno de los países de la Unión, dos categorías de derechos: los derechos reconocidos por las leyes internas a los nacionales, sin discriminación alguna y los derechos reconocidos especialmente por la Convención. Esto sin perjuicio, de que se cumpla con las formalidades y condiciones impuestas en esta materia a los nacionales y no siendo imponible para hacer valer estos derechos a los nacionales de otros países de la unión, la condición de tener domicilio o establecimiento en donde se reclame la protección, teniendo los países miembros absoluta libertad para aplicar las disposiciones de su legislación interna en materia de propiedad industrial relativa al procedimiento judicial y administrativo y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario.

2.- Principio de Independencia.

Consagrado en el artículo 6o., según el cual el registro o depósito que un súbdito unionista efectúe en un país de la Unión, será totalmente independiente del registro o depósito efectuado en el país de origen o en otro país de la Unión, es decir, no existe vinculación jurídica alguna. En otros términos, una vez registrada en un país de la Unión, una marca de fábrica o de comercio sigue siendo independiente y no resultará afectada por la suerte que los registros de la misma marca puedan correr en otros países, incluido el de origen.

3.- Principio de la Protección de la Marca “tal cual.”

Consagrado en el artículo 6 quinquies, establece que el unionista que tiene la propiedad de su marca regularmente registrada en su país de origen puede obtener la protección de su marca “tal cual” en los otros países de la Unión, es decir, que una marca extranjera es susceptible de ser protegida cuando se aplique a los mismos productos y exactamente en la forma bajo la cual fue depositada en su país de origen.

4.- Derecho de Prioridad.

Consagrado en el artículo 4o. inciso A y C del Convenio de París respecto del cual ya hemos expuesto su contenido en relación con las excepciones al principio de territorialidad, este consiste en que el unionista que haya efectuado regularmente el registro o depósito de una marca en alguno de los países de la Unión, disfrutará de un derecho de prioridad de seis meses para efectuar el depósito de dicha marca en alguno de los otros países de la Unión.

Algunas otras disposiciones que atañen a la marca desprendidas del texto del Convenio de París, son las siguientes:

- a) Se establece la obligación de uso y alteración ligera de la marca (art. 5 inc. C numeral 1 y 2);
- b) Se contempla el empleo simultáneo de la misma marca por copropietarios (art. 5 C-3);
- c) Se concede un plazo de gracia de seis meses para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial (art. 5 bis);
- d) Se protegen las marcas notoriamente conocidas (art. 6 bis);

- e) Se establecen prohibiciones en cuanto a la registrabilidad de emblemas de Estado y de organizaciones intergubernamentales, así como de signos oficiales de control (art. 6 ter);
- f) Establece lineamientos básicos respecto de la validez de la transferencia de una marca (art. 6 quater);
- g) Se protegen las marcas de servicio (art. 6 sexies);
- h) Se disponen normas relativas a los registros efectuados por agente o representante del titular sin su autorización (art. 6 septies);
- i) No será obstáculo para el registro de una marca la naturaleza del producto al que ha de aplicarse ésta (art. 7);
- j) Se protegen las marcas colectivas (art. 7 bis);
- k) Prevé el embargo a la importación y demás medidas para los productos que lleven ilícitamente una marca (art. 9);
- l) Otorga protección a las marcas que figuren en exposiciones internacionales oficiales organizadas en alguno de los Estados miembros (art. 11).⁵³

⁵³ Para un amplio estudio de este instrumento, véase NAVA NEGRETE, Justo, *ob. cit.*, p. 199 - 223; así como CATALÁN DOMÍNGUEZ, Mauricio, *La protección de las marcas dentro del Convenio de París*, tesis profesional, UNAM, México 1989, o consulte el texto del Convenio en la Internet: www.wipo.int/spa/ipler/wo-par03.htm

CAPÍTULO SEGUNDO

MARCO JURÍDICO DE LAS MARCAS EN MÉXICO

I.- LEGISLACIÓN VIGENTE Y ANTECEDENTES

a) Antecedentes

Para explicar los antecedentes legislativos en materia de marcas, realizaremos una enumeración cronológica de los diversos ordenamientos jurídicos aplicados en nuestro país, así como una breve explicación los mismos. Para tal efecto, la doctrina suele dividir en etapas históricas esta evolución legislativa:

◆ Etapa Prehispánica:

Antes de la conquista española, dentro del territorio que en la actualidad ocupa nuestro país, existió la civilización genéricamente conocida como azteca, la cual tenía una notable organización política, así como un importante desarrollo en las ciencias jurídicas, especialmente en el derecho familiar, penal y procesal, sin embargo, no existe disposición alguna sobre el derecho de marcas, si bien se empleaban algunos medios rudimentarios que servían de identificación y que podrían ser considerados en cierto sentido como antecedentes remotos del uso de las marcas, esto no supone la existencia de las marcas en su acepción jurídica, ni la existencia de una regulación jurídica de la materia. En este sentido, autores de la época afirman que los antiguos mexicanos identificaban un mal esclavo poniéndole un collar, incluso acostumbraban marcar su cuerpo o rostro para denotar su clase social, también se empleaban sellos o pintaderas para estampar decorativamente la piel humana, algunos objetos de cerámica, orfebrería o textiles; siendo empleados estos mismos sellos por los reyes y señores como medio de identificación en el pago de ciertos tributos.

En ningún momento los ejemplos mencionados arrojan como resultado que se haya empleado en las mercancías algún signo para distinguirlas de otras similares y mucho menos la existencia de disposiciones protectoras de tales signos, ni represoras de prácticas desleales en el comercio, aunque la falsificación de medidas era severamente castigada con pena de muerte y la destrucción de éstas.

◆ Etapa Colonial:

En el territorio conocido en esa época como la Nueva España, indudablemente existieron algunas normas protectoras de las marcas, aunque en forma aislada y no en un cuerpo jurídico uniforme, siendo los principales ordenamientos aplicables a la materia; la *Recopilación de los Reinos de las Indias, las Siete Partidas, las Ordenanzas que reglamentaron los gremios en sus diversos oficios, algunas Actas del cabildo de la Ciudad de México y muy especialmente la Curia Filipica Tratado de Práctica Forense y Jurisprudencia Mercantil (particularmente el Capítulo VII titulado "Marcas")*. De igual modo, se aplicaba alguna otra legislación española, sin que existiera un ordenamiento específico. Es hasta el 2 de octubre de 1820, cuando se expide el Decreto de las Cortes Españolas sobre patentes de invención, marcas de fábrica y comerciales, como el primer ordenamiento jurídico especializado en materia de propiedad industrial.

Las marcas que se emplearon inicialmente son las transparentes de agua o filigrana hispana en papel, usadas por los fabricantes para diferenciar su producto, también se usaron las marcas de fuego con un hierro candente sobre los esclavos de guerra y el ganado como medio probatorio de propiedad o posesión legítima, en los libros de antiguas bibliotecas se empleaba la marca de fuego y las marcas de propiedad conocidas como ex-libis para indicar la procedencia y propiedad de los textos de las bibliotecas a fin de evitar que fueran hurtados.

Las diversas Ordenanzas de los Gremios contienen algunas disposiciones relativas al empleo de las marcas, así como a la protección de las mismas, imponiendo la obligación de marcar su mercancía a panaderos, herreros, artesanos, orfebres y muy especialmente a los labradores de plata y oro, a efecto de indicar la procedencia de las mercancías y como medios eficaces de control, seguridad y garantía en el comercio. La falsificación de la marca era castigada con terribles sanciones corporales, pecuniarias o administrativas.

◆ Etapa Independiente:

En sus inicios continuó aplicándose el *Decreto del 2 de octubre de 1820, las Ordenanzas de Bilbao aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737* que contenían disposiciones dispersas en materia de marcas y más bien se refería al comercio, el *Tratado de Comercio de la Curia Filipica y en general la legislación española*.

En uso de las facultades que la Constitución de 1824 (al igual que la de 1857) confería a los Estados para legislar en materia de comercio, es promulgado el primer *Código de Comercio el 16 de mayo de 1854*, en el que tampoco se establecen disposiciones que regulen de manera especial a la marca, sólo algunos artículos aislados. En virtud de que el texto íntegro de este Código estuvo en vigor menos de dos años, al suprimirse la parte relativa a los Tribunales Mercantiles, se continuó aplicando la mayor parte de este Código, así como la legislación española.

Es hasta la expedición del *Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California del 7 de diciembre de 1871*, que se contemplan disposiciones un poco más específicas en materia de marcas al establecer este Código en su capítulo XI, titulado “Falsificación de sellos, cuños o troqueles, punzones, marcas, pesas y medidas”, el delito de “falsificación de marcas” imponiendo diversas sanciones de carácter corporal o pecuniario, en términos similares al artículo 241 y 242 de el Código penal vigente.

Por reforma del 14 de diciembre de 1881 al artículo 72 fracc. X de la Constitución de 1857, se da al derecho mercantil un carácter federal, principio contemplado en el artículo 73 fracc. X de la Constitución vigente, bajo esta reforma surge el segundo *Código de Comercio promulgado el 15 de abril de 1884, vigente a partir del 20 de julio del mismo año*. En este Código se incluye un capítulo de suma importancia para nuestro estudio, titulado “De la Propiedad Mercantil” en el cual por primera vez se regula de manera especial las marcas en México.

El *Reglamento de Registro de Comercio expedido el 20 de Junio de 1884* estableció un registro mercantil, sin embargo, éste fue derogado por la *Ley del 11 de diciembre de 1885* que imponía a los comerciantes la obligación de registrarse y anotar diversos actos jurídicos como los títulos de patente y marcas de fábrica, a efecto de que produjeran efectos contra terceros.

En resumen, el Código de Comercio de 1884, el Reglamento del mismo año, el decreto del 11 de diciembre de 1885 y el Código Penal de 1871 formaron toda nuestra legislación moderna sobre marcas de fábrica, hasta la expedición de nuestra primera Ley de Marcas de Fábrica.

♦ **Disposiciones que rigieron de manera especial a las marcas en México:**

1.- Ley de Marcas de Fábrica expedida el 28 de Noviembre de 1889, entrando en vigor el 1o. de enero de 1890: conforme a este ordenamiento la duración de la propiedad de las marcas de fábrica era indefinida, se adopta el sistema declarativo para la adquisición del derecho a la marca, la exclusividad de una marca sólo puede ejercitarse en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento sin previo examen con llamamiento a oposiciones, no hay transmisión de marca si no se transmite el establecimiento para cuyos objetos de fabricación o de comercio sirvan de distinción. Continúa aplicándose el Código Penal del Distrito Federal de 1871, respecto del delito de falsificación de marca produciendo las penas establecidas por éste y produciendo además la acción de daños y perjuicios.

2.- Ley de Marcas Industriales y de Comercio expedida el 25 de Agosto de 1903, publicada en el DOF del 2 de septiembre de 1903: conforme a esta Ley el registro marcario tiene una duración de 20 años con posibilidad de renovación indefinida por períodos iguales, se adopta el sistema atributivo para la adquisición del derecho a la marca, la exclusividad de una marca se acredita con un certificado de registro expedido por la Oficina de Patentes y Marcas previo examen administrativo o de forma, sin que se realice un examen de novedad, la marca registrada podía transmitirse como cualquier otro derecho, debiendo registrarse este acto en la Oficina de Patentes y Marcas. Esta Ley deroga las disposiciones contenidas en el Código Penal de 1871, relativas al delito de falsificación de marcas (arts. 700 al 702 y 708) y abroga la Ley de Marcas del 28 de Noviembre de 1889.

3.- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales promulgada el 28 de junio 1928 y publicada en el DOF del 27 de julio del mismo año: esta es la primera Ley de marcas promulgada al amparo de la Constitución de 1917, conforme a ésta el registro de marca tiene una vigencia de 20 años, renovable indefinidamente por períodos de diez años, se adopta el sistema mixto, es decir, el derecho de uso exclusivo a la marca se adquiere mediante la obtención de un título de registro expedido por el Departamento de la Propiedad Industrial, pero también se reconocen

los derechos de aquel que haya usado y explotado una marca con más de tres años de anterioridad a la fecha legal del registro, el procedimiento de registro de una marca contempla la previa realización de un examen administrativo o de forma y de un examen de novedad con llamamiento de oposición para registro y renovación, la marca registrada podrá transmitirse como cualquier otro derecho, pero ésta no producirá efectos contra terceros mientras no se registre en el Departamento de la Propiedad Industrial. Esta Ley abroga la del 25 de Agosto de 1903.

4.- Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 11 de diciembre de 1928, publicado en el DOF del 31 de diciembre de 1928.

5.- Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales del 4 de octubre de 1929: con poco éxito este ordenamiento regula los delitos de uso ilegal, imitación y falsificación de marcas y uso de indicaciones falsas en las marcas (arts. 766-774), en virtud de que estos delitos ya existían regulados de manera similar en la Ley de Marcas de 1928, además de que la vigencia de este Código fue verdaderamente efímera, aunque abroga el Código de 1871.

6.- Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942 y su Reglamento de la misma fecha: conforme a esta Ley la vigencia del registro de marca es por 10 años, renovable indefinidamente por períodos iguales, continúa el sistema mixto para la adquisición del derecho a la marca en términos similares a la Ley de 1928, el título de registro que otorga el derecho exclusivo de una marca es expedido en nombre del Presidente de la República y es firmado por el Secretario de Economía Nacional o el funcionario al que se delegue esa facultad, el procedimiento de registro de una marca contempla la realización de un examen administrativo o de forma y una vez concluido éste se procederá a un examen de novedad con llamamiento de oposición, la marca registrada podrá transmitirse como cualquier otro derecho, pero ésta no producirá efectos contra terceros mientras no se registre en la oficina correspondiente. Abroga la Ley y el reglamento de 1928.

7.- Ley de Invenciones y Marcas promulgada el 30 de diciembre de 1975, publicada el 10 de febrero de 1976: conforme a este ordenamiento la duración del registro de marca es de 5 años con posibilidad de renovar indefinidamente por períodos iguales, se adopta el sistema mixto, es decir, el derecho de uso exclusivo a la marca se adquiere mediante la obtención de un título de registro tramitado ante la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico dependiente de

la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), pero este registro no producirá efecto contra un tercero que haya usado y explotado la misma marca para los mismos o similares productos o servicios con más de un año de anterioridad a la fecha legal del registro e incluso tendrá derecho a solicitar el registro de la marca dentro del año siguiente al día en que fue publicada previa tramitación de nulidad del registro ya realizado, el procedimiento de registro de una marca contempla la realización de un examen administrativo y una vez concluido éste y satisfechos todos los requisitos legales se procederá a un examen de novedad, la marca registrada podrá transmitirse según lo establecido por la legislación común para cualquier otro derecho, pero ésta no producirá efectos contra terceros mientras no se inscriba en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y en la Dirección General de Inveniones y Marcas. Se abroga la Ley del 31 de diciembre de 1942 y continúa vigente en lo que no se oponga a esta Ley, el reglamento de 1942 en tanto no se expida el nuevo reglamento.

8.- Reglamento de la Ley de Inveniones y Marcas publicado en el DOF el 20 de febrero de 1981, entró en vigor al día siguiente de su publicación abrogando el reglamento del 31 de diciembre de 1942. ⁵⁴

b) Legislación vigente en materia de Marcas

1.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 25 de junio de 1991, publicada en el Diario Oficial de la Federación fechado el 27 de junio de 1991. Con las reformas publicadas en el DOF del 2 de agosto de 1994 que entraron en vigor a partir del 1o. de Octubre de 1994, se dio a este nuevo texto la designación de Ley de la Propiedad Industrial (LPI).

Las disposiciones relativas a la marca contenidas en esta Ley, específicamente en el Título Cuarto, capítulo I, II, V, VI y VII, tienen su fundamento en los artículos 5o., 14, 16, 73 fracción X y especialmente en el 133 de la Constitución, a diferencia de otros derechos intelectuales que tienen su fundamento en los artículos 28 (párrafo noveno) y 89 fracción XV de la Constitución.

⁵⁴ Para un estudio más detallado de estos antecedentes legislativos en materia de marcas, véase **RANGEL MEDINA**, David, *Tratado de Derecho Marcarío*..... pág. 4 - 59; **RANGEL MEDINA**, David, *Derecho Intelectual*..... pág. 3 - 5; y **NAVA NEGRETE**, Justo, *Derecho de las Marcas*..... pág. 3 - 107 y 403 - 623.

2.- **Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial** del 18 de noviembre de 1994, publicado en el DOF el 23 de noviembre de 1994, consta de 79 artículos y abroga el reglamento de 1981. ⁵⁵

2.- CONCEPTO DE MARCA

La Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en su artículo 88 define la marca de la siguiente manera:

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

El concepto de marca establecido en esta disposición impone a ésta la función distintiva a la que hemos hecho referencia, coincidiendo esencialmente con algunas de las definiciones doctrinales expuestas en el capítulo anterior especialmente con las de autores como David Rangel Medina, Mascareñas, César Sepúlveda, Boris Kozolochyk y Octavio Torrealba, Albert Chavane, entre otros.

3.- SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

La exposición de este apartado dentro de un estudio de derecho comparado como lo es la presente tesis, obliga a señalar que las leyes de los diversos países del mundo no siguen un criterio uniforme para determinar los signos o medios materiales que han de constituir una marca, de modo que la doctrina advierte la existencia de varios sistemas para la composición de las marcas.

El primer sistema es el “de la libre elección o adopción,” el cual considera que todo signo distintivo puede usarse como marca, sin especificar que signos son permitidos o prohibidos.

En el segundo sistema denominado “alternativo” la ley adopta un carácter restrictivo o limitativo bajo alguno de los siguientes procedimientos: a) Enumerando expresamente que signos pueden ser usados como marca, o b) Señalando que signos no pueden usarse como marcas (prohibiendo su registro).

⁵⁵ Véase **RANGEL MEDINA**, David, *Derecho Intelectual*..... pág. 7 y 8.

Otro sistema considerado “mixto” implica que la legislación de que se trate especifique simultáneamente los signos que pueden constituir una marca, así como los que no pueden ser registrados como marcas.

La Ley de Marcas de 1889 adoptó el sistema de libre elección, la Ley de 1903 adoptó el sistema restrictivo al enumerar los signos que podían constituir una marca, pero a partir de la expedición de la Ley de 1928 nuestro país ha adoptado el sistema mixto, no siendo la excepción nuestra Ley de la Propiedad Industrial (LPI) vigente, que en su artículo 89 establece:

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

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

Para el derecho marcario la denominación se refiere a cualquier palabra, vocablo o frase reconocida fácilmente por el público, quien se ha acostumbrado a servirse de ellas para distinguir un producto o servicio de otros iguales o similares, dando lugar a las llamadas marcas nominativas o fonéticas.

David Rangel Medina considera que “por denominación debe entenderse la designación del producto (o servicio) por sí mismo y puede siempre constituir una marca, con tal de ser nueva y que además no sea necesaria, es decir, indispensable del producto al que se aplica.”

En este sentido Saint-Gal señala que “las denominaciones son palabras inventadas o tomadas del lenguaje corriente. Ellas deben ser arbitrarias o de fantasía, no pueden ser genéricas, ni necesarias o exclusivamente descriptivas para designar los productos que ellas están destinadas a distinguir.”

Diversos autores afirman que el carácter distintivo de una marca nominativa depende en gran medida del grado de originalidad que por sí misma posea la denominación empleada, surgiendo las llamadas marcas de fantasía.

La denominación de fantasía, arbitraria o caprichosa se forma de palabras, vocablos o letras que adquieren un carácter propio, sin tomar en cuenta la composición, calidad o utilidad del producto o servicio al que se apliquen, es decir, son expresiones que no tienen relación alguna con las mercancías a las que están destinadas, por ejemplo: SONY, para artículos electrodomésticos; BOING, para un refrescos de fruta; REVLÓN para cosméticos, etc.

Asimismo, son consideradas como denominaciones de fantasía el nombre de una persona agregado al nombre descriptivo del producto, por ejemplo: EMULSIÓN DE SCOTT. Es frecuente que las marcas de fantasía cobren tal éxito que pasen a formar parte del lenguaje común como denominación usual, vulgar o corriente de un producto o servicio, corriendo el riesgo de caer en el dominio público si no se tiene un cuidado especial en su protección.

Sin embargo, la prohibición del carácter descriptivo no es absoluta, de modo que puede ser admitida como marca una palabra, vocablo o frase combinada que despierte la idea del producto o servicio, sugiriendo alguna característica de éste, de su naturaleza o utilidad, dando origen a las llamadas marcas evocativas.

Las denominaciones evocativas dan un remoto carácter descriptivo a las marcas, relacionándose de modo indirecto con el producto o servicio al que se aplican, sin que lleguen a confundirse con denominaciones necesarias o vulgares, ni con las puramente descriptivas, por ejemplo: SUAVITEL, para suavizante de telas; MEXLUB, para un lubricante automotriz, etc.

Retomando el contenido de la disposición establecida en el art. 89 fracc. I de la Ley, en cuanto a que pueden constituir una marca las figuras visibles, es decir, las representaciones gráficas, no admitiendo el registro de marcas sonoras o grabaciones fonéticas, ni las aromáticas que son permitidas por la legislación de otros países.

II.- Las formas tridimensionales;

Siendo una de las innovaciones de la LPI vigente, las formas tridimensionales son conocidas comúnmente como envolturas, envases o embalajes de productos, y para que puedan constituir una marca deben poseer características especiales u originales que las convierta en signos distintivos de mercancías, incluso puede registrarse como marca al amparo de esta fracción, las formas de los mismos productos.

Se impone a éstas, ciertas condiciones para que puedan ser registrables; debiendo ser estáticas, esto es, no animadas, ni cambiantes, asimismo, la envoltura, envase o el producto no debe ser de uso corriente o general, es decir, no será registrable como marca la forma tridimensional que haya caído en el dominio público (art. 90 fracc. I, al respecto ahondaremos en el siguiente apartado).

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente; y

El nombre comercial es definido como el signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil, o bien, como el signo distintivo del que se valen los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para diferenciar su establecimiento de otros dedicados al mismo giro dentro de un ámbito de clientela efectiva.

Con fundamento en esta fracción del artículo 89 de la LPI, existe la posibilidad de que el nombre comercial además de distinguir un establecimiento industrial, comercial o agrícola, sea empleado simultáneamente para identificar las mercancías que se expenden en él, dando origen a las denominadas HOUSE MARK o MARCAS DE CASA, en este caso el mismo signo distintivo gozaría de una doble protección, como nombre comercial y como marca. La propia ley relaciona estrechamente estos dos signos distintivos (nombre comercial y marca) al disponer en su artículo 112 lo siguiente: “ El nombre comercial se regirá en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas”, sin que esto signifique que su regulación sea en términos idénticos.

Asimismo, pueden constituirse válidamente como signos marcarios, las razones sociales y las denominaciones sociales. Las sociedades mercantiles como personas jurídicas constituidas adoptan un nombre que pudiera ser una razón social, o bien una denominación social, la doctrina considera que la primera se constituye con el nombre de uno o varios socios (obligatorias para las Sociedades en Nombre Colectivo), en cambio, las denominaciones sociales son designaciones formadas libremente (típicas en una Sociedad Anónima).

Podrá registrarse como marca un nombre comercial, una denominación social o una razón social, siempre y cuando éstos no sean descriptivos de los productos o servicios que pretenda distinguir, o de los giros que se exploten, obedeciendo la prohibición a las marcas descriptivas.

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

El nombre propio de una persona física considerado como uno de los atributos de la persona, también conocido como nombre civil es definido como “el llamamiento que permite la identificación social de la persona” convirtiéndose en un signo individualizador de ésta.

El nombre se compone de apellido(s) y nombre(s) de pila, que en conjunto o separados pueden emplearse como signos distintivos de mercancías (marcas), a condición de que éste no sea semejante a algún otro ya registrado, o bien, a un nombre comercial ya publicado en grado tal que pudiera causar confusión en los consumidores o clientes.⁵⁶

4.- SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

Siguiendo el sistema mixto al que con antelación nos hemos referido, encontramos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, un listado de causas por las que un signo no puede constituir una marca.

“**Artículo 90.** No serán registrables como marca:

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

Los signos referidos en esta fracción son considerados en primera instancia como susceptibles de constituir una marca, sin embargo, cuando tienen características animadas o cambiantes el registro marcario es negado.

⁵⁶ Véase detalladamente doctrina respecto a los signos constitutivos de la marca, **RANGEL MEDINA**, David, *Tratado de Derecho Marcario*..... pág. 259 - 292; **NAVA NEGRETE**, Justo, *Derecho de las Marcas*..... pág. 419 -462; y **RODRÍGUEZ ALVARADO**, Ricardo, *Las marcas registrables y no registrables en el derecho mexicano*, tesis profesional, UNAM, 1992.

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

Calificadas por la doctrina como “denominaciones necesarias,” los nombres propios, técnicos, de uso común, las denominaciones genéricas y las denominaciones descriptivas, conforman un conjunto de signos inelegibles como marca y cada uno de ellos reviste un significado diverso, no obstante que son confundidos con facilidad incluso por los litigantes quienes suelen invocarlos indistintamente como si se tratara de sinónimos.

Los nombres técnicos a los que hace referencia esta fracción, son aquellas designaciones que forman parte de un lenguaje empleado regularmente por un reducido número de personas, propio de una profesión, ciencia, arte, oficio etc., de modo que no son empleados habitualmente por el público en general, en tales circunstancias es factible que puedan constituir una marca, sin embargo, cuando un nombre técnico pierde su carácter exclusivo y se transforma en una palabra usada de modo común por el público en general para designar productos o servicios, se coloca en el supuesto de no registrabilidad.

Por otro lado, se considera que el nombre de uso común, se constituye por aquella denominación que no fue el verdadero nombre del producto, pero que ha terminado por quedar consagrada como tal por el uso, ha entrado en el lenguaje corriente como apelativo de la mercancía, es decir, es un signo distintivo que se convierte poco a poco en la denominación corriente de la cosa debido a la generalidad de su uso.

El nombre de uso común, también conocido como denominación usual, vulgar o corriente, es la dilución o transmutación de una marca en una expresión del dominio público respecto de un producto o servicio, tal y como si se tratara de una palabra más del lenguaje común, tratándose de marcas registradas este fenómeno puede dar lugar a la cancelación del registro, siempre y cuando el titular de la misma lo haya provocado o tolerado.

De igual modo, se establece que no podrá registrarse como marca aquella palabra que en el lenguaje común o en las prácticas comerciales se convierta en

designación usual o genérica de un producto o servicio. Debemos señalar que designación usual es sinónimo de nombre de uso común al que ya hicimos referencia, mientras que por designación genérica debemos entender aquella denominación que es empleada de modo general por el público, por el comercio o por ambos y no puede ser adoptada como marca, en tanto que es el nombre bajo el cual un género o especie de mercancía es conocido en el mercado, por ejemplo: CARNE, LÁCTEOS, MEDICINA, FRUTAS, etc.

Estas prohibiciones tienen como propósito evitar el monopolio del lenguaje, ya que de constituirse registro marcario en contravención a este precepto, se otorgaría al titular un derecho exclusivo o privativo respecto de un signo del lenguaje común, ya sea porque de origen forme parte del léxico o porque con el uso se haya convertido en una designación del dominio público, perjudicando consecuentemente a los demás que quedarían imposibilitados para usar esa palabra. Sin embargo, no será aplicable esta disposición cuando usando una designación usual o genérica, ésta no tenga tal carácter frente a los productos o servicios que distingue, por ejemplo: HERRADURA, para designar un Tequila.

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

Con anterioridad establecimos que las formas tridimensionales o plásticas se constituyen por las figuras de envolturas, empaques, embalajes, envases o formas de productos o servicios que por su originalidad se convierten en el distintivo de estas mercancías.

Una forma tridimensional entra en el dominio público cuando siendo objeto de protección de una patente de modelo, ésta haya caducado. Al respecto existe jurisprudencia en el sentido de que no hay razón para negar el registro marcario a una forma tridimensional que ha entrado en el dominio público, en tanto reúna los requisitos legales de los signos distintivos de mercancías, de modo que esta restricción debe entenderse como aplicable en cuanto la forma pierda su carácter individualizador, en virtud de que al ser registrada como marca no cumpliría función distintiva alguna.

Situación distinta se presenta cuando una forma tridimensional sea del uso común o carezca de originalidad, en ambos casos se pierde el carácter distintivo que es elemento principal de una marca, al convertirse en una forma común y corriente, un envase o envoltura como cualquier otra, carente de particularidad alguna frente al público consumido, en cuyo caso no será registrada como marca.

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

Será descriptiva una marca cuando ésta se constituya por una denominación, figura o forma tridimensional que haga alusión directa e inequívoca a los atributos y composición de los productos o servicios a los que se aplique, es decir, que evoque directamente alguna cualidad o característica de los mismo, sea esta referida a su calidad, especie, destino, valor, origen o cantidad. No dejará de ser descriptiva una denominación por el solo hecho de modificar su ortografía, o unirla a otra de igual carácter, vgr: KALCIO, para comprimidos de Calcio o MAIZARINA para harina de maíz.

Se presenta como excepción a esta disposición el caso de que la designación, figura o forma tridimensional no tenga tal carácter descriptivo frente al producto o servicio al que se aplica, por ejemplo: DIAMANTE, para artículos escolares.

Es importante diferenciar entre una marca evocativa y una descriptiva, las primeras hacen alusión indirecta o remota de alguna cualidad o característica del producto, siendo apropiadas para constituir un registro marcario, en cambio, una marca descriptiva es aquella que de modo innegable, categórico, explícito o directo denota los atributos, composición, naturaleza o propiedades de las mercancías a las que se aplica.

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

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

Esta prohibición surge en virtud de que no es raro que en la práctica se usen estos métodos como ardid para obtener el registro de una marca que pudiera ser descriptiva, o en la que se empleen nombres propios, genéricos o del uso común, o en cualquier otro supuesto en el que no sea registrable como marca una palabra, designación o vocablo.

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

Los signos mencionados en esta fracción son distintivos oficiales de carácter nacional e internacional, razón por la cual la protección y regulación de los mismos cobra suma importancia. En tal caso no pueden ser registrados como marca, ya que al ser considerados del dominio público, resulta incongruente establecer un derecho exclusivo que prive a los demás del uso de ese signo, además de que puede inducir a error, ya que el consumidor al identificar una mercancía con un signo de carácter oficial, ya sea nacional o internacional podría pensar que el producto o servicio es fabricado, suministrado, comprobado o de alguna manera validado por la entidad oficial a la que corresponde tal signo.

Sin embargo, dicha restricción no es absoluta, siendo registrable cualquiera de estos signos siempre que exista autorización de los titulares (gobierno federal, estatal o municipal, organismo internacional de carácter gubernamental o no gubernamental o cualquier institución con carácter oficial reconocido).

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

Aplicamos a esta fracción lo referido en la anterior respecto a la imposibilidad de considerar estos signos como constitutivos de una marca registrada cuando no haya consentimiento de los titulares, ya por su carácter oficial que puede hacer creer al consumidor que los productos o servicios a los que se aplica son certificados o garantizados por alguna autoridad oficial, sin que lo sean, ya por ser cuestiones de orden público e interés social la no reproducción de monedas, billetes o monedas conmemorativas nacionales o extranjeras.

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

Todas y cada una de estas distinciones honoríficas pueden significar cualidades específicas de excelencia respecto a una actividad particular, razón por la cual su reproducción o imitación empleada para constituir una marca de productos o servicios, podría falsamente atribuirle a éstos cualidades que no posean y la fama o éxito cobrados por tales distinciones honoríficas serían indebida e injustamente aprovechadas por el titular de la marca que desde luego no ha trabajado de manera alguna para ello. Cabe señalar que en este caso la prohibición es absoluta ya que no señala como condicionante la existencia de autorización por parte del titular.

X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

Se entiende por denominación geográfica el nombre de las partes del mundo tradicionalmente conocidas como continentes; puede también referirse al nombre de países, regiones, estados, ciudades y localidades, así como al nombre de ríos, montañas y demás accidentes en que se divide y clasifica la superficie terrestre.

Por mapa entenderemos toda representación gráfica de un lugar geográfico y el adjetivo gentilicio es el que indica la gente, raza, pueblo, nación o patria de la persona.

La finalidad de esta restricción es proteger al público consumidor, al evitar que se induzca a error haciéndole creer que los productos amparados con tales marcas provienen del lugar que ésta refiere, siendo que en realidad la calidad de las mercancías no corresponda a las que se elaboran en el lugar designado en la marca o incluso que no se elaboren allí.

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

Al pretender registrar como marca el nombre de un lugar en el que típicamente se fabrican determinadas mercancías, para distinguir esta misma clase de productos, el solicitante busca que se constituya en su favor un derecho exclusivo respecto al uso de esa denominación, privando a los demás fabricantes o comerciantes de la región del uso de tal designación para los mismos productos, por tal razón no es registrable e incluso se considera que una marca con tales características es descriptiva, vgr. TAXCO, para artículos de plata.

La excepción a esta restricción es el uso de denominaciones relativas a lugares de propiedad privada que reúnan características distintivas, siempre que el propietario autorice que ésta sea empleada como marca.

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

Al pretender registrar como marca, un nombre civil, un seudónimo que consiste en el nombre supuesto o ficticio del que se vale una persona para ocultar el propio, una firma que es el elemento gráfico o la representación escrita que distingue la

individualidad de una persona o un retrato que consiste en la imagen de una persona, se requiere que ésta consienta en ello, pero cuando se desea emplear cualquiera de estos signos distintivos respecto de una persona fallecida, la Ley dispone que se solicite el consentimiento de alguna de las personas indicadas en el orden que aparecen.

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

La prohibición se refiere en general a diversos derechos inmateriales que no podrán ser objeto de protección del derecho de la propiedad industrial a través de un registro marcario, en virtud de que éstos, son protegidos por el derecho de autor. Sin embargo, podrá constituirse un registro marcario sobre ellos cuando exista la autorización expresa del titular del correspondiente derecho, vgr.: El registro de marca de la denominación "CAPITÁN AMÉRICA" para distinguir una goma de mascar (previa autorización del titular de este nombre ficticio).

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

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio;

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación

con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

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

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

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, 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,

y
A contrario sensu, si será registrable aquella marca que sea idéntica o semejante a una ya registrada o en trámite de registro, aplicable a productos o servicios diferentes, siempre que no se trate de una marca notoriamente conocida.

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.”

Agregaremos a estas restricciones lo previsto por el artículo 4o. de la Ley de la Propiedad Industrial, que textualmente dispone:

“Artículo 4o. No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.”

Siendo una de las prohibiciones contempladas en la mayoría de los ordenamientos nacionales e internacionales de la materia, presenta cierta dificultad práctica ya que no existen parámetros precisos para determinar cuando se contraviene la moral, el orden público o las buenas costumbres, aunque hay ocasiones en que se impone la obviedad por tratarse de circunstancias claramente obscenas, ofensivas, lascivas o perversa, siendo conceptos altamente subjetivos todos ellos, no poco minucioso resulta ser el análisis que al respecto de una marca se realice cuando se considere que se contraviene esta disposición.

Como hemos podido constatar, las causas fundamentales que determinan que un signo no sea susceptible de ser registrado como marca se pueden resumir en la aplicación de los siguientes criterios:

- a) Por no ser distintivas;
- b) Por ser descriptivas;
- c) Por tratarse de símbolos oficiales;
- d) Por inducir a error o confusión;
- e) Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa;
- f) Por afectar derechos previamente reconocidos (signos distintivos o derechos de autor); y
- g) Por contrariar el orden público, la moral, las buenas costumbres o la ley.⁵⁷

⁵⁷ Véase RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario*, pág. 298 - 434; NAVA NEGRETE, Justo, ob. cit., pág. 463-504; y GUIZA DE LAVA, Gustavo, *La no registrabilidad de las marcas*, UNAM, México 1994.

5.- REQUISITOS DE LA MARCA

Al referirnos a los requisitos de la marca estamos hablando de las condiciones que el signo marcario debe satisfacer para cumplir sus funciones, es decir, de aquellas características o elementos que un signo debe poseer para ser considerado como una marca.

La ley, la jurisprudencia y la doctrina han aceptado en términos generales la designación y el número de requisitos de las marcas, sin embargo, en la doctrina no existe tal coincidencia respecto a la manera de clasificarlos.

En el presente estudio, adoptaremos la clasificación propuesta por el maestro David Rangel Medina por considerar que es la más completa y ordenada.⁵⁸

En esta clasificación encontramos dos categorías de condiciones:

- I.- Caracteres o condiciones esenciales, de fondo o de validez;
- II.- Caracteres accidentales, de forma o secundarios.

Dentro de la primera categoría encontramos el carácter distintivo, la especialidad, la novedad, la licitud y la veracidad del signo, mientras que la segunda categoría comprende el carácter facultativo, lo innecesario de la adherencia, la apariencia y el carácter individual del signo.

Condiciones Esenciales:

◆ El carácter distintivo de la marca

Es innegable que la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar los productos o servicios a los que se aplica. Cuando un signo marcario no es distintivo, ya sea porque está constituido por alguna denominación necesaria, porque se trata de un signo del dominio público o porque sea una marca ya conocida o registrada, no podrá constituirse sobre éste el derecho de uso exclusivo, de modo que no existirá marca que no cumpla tal función distintiva, es decir, que no sirva para identificar y diferenciar mercancías.

⁵⁸ Doctrina y jurisprudencia respecto a estos requisitos de la marca, véase RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario*..... pág. 183 -214.

Para ser distintiva, la marca precisa reunir el doble requisito de la novedad y de la especialidad, ya que los dos integran la condición de signo distintivo, que es en definitiva, la esencia de la marca.

◆ **La especialidad de la marca**

Esta condición esencial de la marca se traduce en la particularidad del signo que sea empleado como marca, al grado de llamar la atención de los consumidores, la especialidad implica que la naturaleza de una marca sea tal que no se confunda con otra y pueda ser fácilmente reconocida.

El carácter especial de la marca también es entendido en el sentido de que sólo se aplique a la categoría de productos para los que ha sido creada, con la excepción de las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre que por su importancia rompen con la rigidez establecida por la clasificación de mercancías.

La ausencia de especialidad en una marca provoca que ésta carezca de capacidad distintiva, capaz de inducir a error o confusión al público consumidor.

◆ **El carácter novedoso de la marca**

Para que una marca sea distintiva no sólo se requiere que sea especial, además deberá ser novedosa, esto quiere decir que debe tratarse de un signo que no ha sido empleado o registrado aún, pues de lo contrario su uso provocaría confusiones. La novedad significa que el signo que pretenda usarse como marca no se ha conocido o empleado con anterioridad por otra persona, es decir, que la marca sea suficientemente original que permita individualizar los productos o servicios a los que se aplique, siendo distinta de toda otra marca.

Sin embargo, este principio no es absoluto, el carácter novedoso que del signo se exige se refiere fundamentalmente a las demás marcas pero no a cualquiera de las existentes en el mercado, sino a aquellas destinadas a diferenciar la misma clase de productos, de modo que no es necesario que la marca sea nueva por sí misma, basta que lo sea en su aplicación, con la única excepción de las marcas notoriamente

conocidas, que no pueden ser usadas por otra persona no obstante que pretendan aplicarse a productos o servicios diversos. Tampoco será novedoso un signo, que si bien no ha sido usado como marca, se ha empleado como nombre o aviso comercial por otra persona.

◆ La licitud de la marca

Esta condición esencial implica la prohibición de registrar aquellas marcas que se constituyan con signos contrarios al orden público, a la moral, a las buenas costumbres o que de algún modo al emplear tales signos se afecten derechos de terceros.

Rangel Medina afirma que la licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca obedece al principio general de que el derecho de uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como a la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente.

Cabe señalar que la marca es absolutamente independiente del producto o servicio que designe, de modo que no podrá declararse nula una marca que como tal cumpla con los requisitos legales, por el hecho de que el objeto al cual debe aplicarse sea o se convierta en ilícito.

◆ La veracidad de la marca

La marca será veraz cuando no contenga indicaciones contrarias a la verdad que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías, o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir al público consumidor en engaño al seleccionar los productos o servicios.

Esta característica se presenta como una condición esencial de la marca que al no ser observada da origen a las llamadas marcas fraudulentas, contrarias al comercio honrado.

Condiciones Accidentales:

◆ El carácter facultativo de la marca

El uso de la marca es potestativo, en virtud de que este signo constituye un auxiliar del comerciante; un elemento del que puede disponer para facilitar el conocimiento de sus mercancías. Libre él, entonces de utilizar o no este medio de identificación.

Siendo la marca un derecho, mas no un deber, los comerciantes, fabricantes e industriales tienen absoluta libertad para decidir si aplican algún signo que identifique sus productos o servicios, mas no están obligados a hacerlo. Sin embargo, el caso de las marcas obligatorias se presenta como una excepción a este principio.

◆ Lo innecesario de la adherencia de la marca

El uso de una marca no está subordinado a la exigencia de que ésta sea adherida al producto que ampara, o que no pueda separarse del mismo, siendo aceptado que la marca cumple sus función distintiva no sólo cuando está puesta sobre las mercancías.

Es común que la naturaleza de los productos o servicios impida la aplicación directa de la marca a los mismos, tal caso se presenta cuando los productos son líquidos, polvos, gas, objetos diminutos, etc., aplicándose en tales casos la marca a los envases, cajas o envolturas de los mismos, sin embargo, esto no significa que la marca sea usada incorrectamente y mucho menos que no cumpla con su función indicativa y distintiva.

Ni la ley, ni la doctrina establecen que la marca debe ir necesariamente adherida a los productos o servicios que distingue, basta con que el signo se refiera a los productos, de este modo, la marca cumple su finalidad siempre que se establezca una relación de identificación entre los productos y ésta, mas no significa que para tal efecto el producto y la marca deban forzosamente estar físicamente relacionados.

♦ La apariencia de la marca

La apariencia de la marca se traduce en el hecho de que el signo vaya fijado en el exterior del objeto, es decir, que de alguna manera sea fácilmente visible para el público consumidor al momento de adquirir el producto o servicio.

Esta cualidad está comprendida en la función misma de la marca, de modo que si no se cumple con ella, difícilmente el signo podrá indicar o distinguir las mercancías a las que se aplica.

Obedeciendo al carácter facultativo de la marca, no se pretende con este principio impedir de manera alguna la utilización de las marcas denominadas ocultas o internas, sin embargo, se admite que éstas deben restringirse ya que al no aparecer en el producto al momento de adquirirlo, difícilmente puede funcionar tal signo como conservador de la clientela, provocando un grave perjuicio al vendedor y al consumidor por no poder identificar el producto o servicio de su preferencia, induciéndolo eventualmente a error o confusión.

El titular de una marca tiene absoluta libertad para usar ésta como un signo interno y oculto o como un signo aparente y externo, aunque en aras del ejercicio de tal libertad puede ser éste el principal perjudicado. Es aceptada la utilización de una marca oculta siempre que dicha marca sea colocada en el mismo producto de modo aparente, es decir, que sea marcado dos veces un mismo producto, empleando una marca externa y repitiendo su aplicación de modo interno.

♦ El carácter individual de la marca

La marca debe en principio ser individual, porque está destinada a cubrir los productos de un establecimiento determinado y puede ser únicamente utilizada por el sujeto a quien corresponda, ya sea persona física o persona jurídica, es decir, sólo será utilizada por una persona, ya se trate de un fabricante, comerciante o industrial contra sus competidores, resaltando el carácter exclusivo del uso de la marca.

Sin embargo, esta condición no es absoluta, admite excepciones tales como las marcas comunes o colectivas y los usuarios autorizados de marca, en estos casos dos o más personas utilizan una misma marca para iguales productos o servicios.

6.- REGISTRO DE LA MARCA

a) Requisitos de la solicitud

Fue tradicional que la solicitud de registro de marca se formulara mediante un escrito cuyo contenido, forma y dimensiones se dejaban al buen criterio de quien lo redactaba; pero a partir de 1989 dicha práctica se ha cambiado para utilizar un formato elaborado por el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), cuyo texto puede ser reproducido libremente con tal de que no se altere, de conformidad con el art. 5o. fracc. II y 6o. del RLPI.

El procedimiento de registro de marca se inicia con la presentación del formato de solicitud en original y tres copias ante el IMPI (organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio) o ante las delegaciones de la SECOFI (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que a partir de diciembre del año 2000 será la Secretaría de Economía), dicha forma impresa es otorgada de manera gratuita por el propio Instituto y debe contener los datos requeridos por el artículo 113 de la LPI y 56 del RLPI:

“Artículo 113 LPI.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

Esta fracción se refiere a los datos del titular o dueño de la marca: nombre, nacionalidad domicilio con todos los datos pertinentes; calle número, colonia, código postal, población, estado y país.

II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

Especificación del tipo de marca que se va a registrar.

III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;

Tal dato se proporciona indicando el día, mes y año en que se inició el uso.

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y

Se indicará los productos o servicios que protege la marca; debiendo mencionar la clase a que corresponden, así como si se trata de un producto, o de dos a diez productos o si la marca abarca toda una clase (véase art. 57 RLPI).

V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.”

“Artículo 56 RLPI.- En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:

I.- Cuando se conozca, el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en este Reglamento;

Clasificación prevista en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

II.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva.

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras a que se refiere la fracción II anterior. Tratándose de marcas nominativas se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.

La solicitud se presentará en tres ejemplares. La firma autógrafa del solicitante deberá aparecer en todos los ejemplares,

En su caso, un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud, y

Esta fracción señala que en la solicitud deberán indicarse aquellas leyendas que aparezcan en la marca y cuyo uso no se reserva, vgr. Hecho en México, Ingredientes, etc., asimismo, deberá estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares, en este sentido véase el artículo 180 de la Ley y 5o. fracc. I del Reglamento respectivo.

III.- Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca.

Tratándose de una marca de fábrica, de comercio o de servicios, debe señalarse en la solicitud si se trata de un establecimiento industrial, comercial o de servicios, proporcionando el domicilio completo del establecimiento.

En los casos en que se reclame prioridad, deberá indicarse en la solicitud cual es el país de origen, así como el número y la fecha de presentación de la solicitud en el país extranjero (artículo 117, 118 fracc. I de la LPI y 60 RLPI).

Cuando para solicitar el registro de marca intervenga un mandatario, en la solicitud deberán indicarse los datos del apoderado, consistentes en su nombre, domicilio en el territorio nacional, teléfono y número de inscripción en el Registro General de Poderes.⁵⁹

b) Anexos de la solicitud

1.- A toda solicitud de registro marcario debe agregarse el documento que compruebe el pago de la tarifa de derechos por concepto de estudio de la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 114 y 180 de la Ley, así como en el artículo 5o. fracc. VI del RLPI:

“Artículo 114 LPI. A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título.....”

“Artículo 180 LPI. Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción.”

“Artículo 5o. RLPI. Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:

VI.- Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.”

⁵⁹ Información que debe contener la solicitud, véase RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*..... pág. 66 y 67.

2.- De igual modo, en todo trámite de registro de marca debe acompañarse a la solicitud original, tres ejemplares de la misma y en cada uno de ellos deberá aparecer la firma autógrafa del solicitante, de conformidad con el artículo 5o. fracc. I, II y 56 fracc. II, segundo párrafo del Reglamento:

“Artículo 5o. RLPI. 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 establezcan 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 el reverso de la forma se establece que se requerirá de original y tres copias).⁶⁰

“Artículo 56 RLPI.- En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:

II.-.....La solicitud se presentará en tres ejemplares. La “firma autógrafa” del solicitante deberá aparecer en todos los ejemplares.....”

3.- Cuando se pretenda registrar una marca innominada, tridimensional o mixta deberá acompañarse a la solicitud las etiquetas respectivas, además de las que en su caso se adhieran en cada ejemplar de la solicitud que se presente, de conformidad con el artículo 114 de la LPI y 56 fracción II último párrafo del Reglamento:

“Artículo 114 LPI. A solicitud de registro de marca deberá acompañarse, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.”

⁶⁰ Véase formato de solicitud de registro de marca en las páginas 75 y 76 de esta tesis.

“Artículo 56 RLPI.- En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:

II.-.....En su caso, un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud.”

Respecto de las marcas nominativas, queda claro que se requiere un ejemplar de la misma para cada uno de los tantos de la solicitud (original y tres copias), pero respecto de las marcas innominadas, mixtas o tridimensionales, en ninguno de los artículos mencionados se establece el número y la forma en que habrán de presentarse los ejemplares adicionales, sin embargo, en el reverso del formato de solicitud de registro se establece que a ésta y a las copias correspondientes, deberá acompañarse, entre otros documentos:

- * Siete etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 x 10 cm; ni menores de 4 x 4 cm.) (excepto nominativas).
- * Siete etiquetas a color con las medidas reglamentarias (excepto nominativas).
- * Siete impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos.

4.- Cuando el registro de marca se realice mediante un apoderado, deberá agregarse a la solicitud el documento que acredite la personalidad de éste, en atención a lo previsto en el artículo 181 de la LPI, 5o. fracc. VIII y 17 del Reglamento:

“Artículo 181 LPI.- Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:

- I. - Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física;
- II. - Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en que consten dichas facultades;

III.- En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante; y

IV.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente, sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia del registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.”

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

VIII.- Acompañarse de los documentos de acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales.”

“**Artículo 17 RLPI.** El Instituto tendrá a su cargo el Registro General de Poderes en el que se inscribirán los documentos originales de poderes o copias certificadas de los mismos y, en su caso, legalizadas. La inscripción en el Registro General de Poderes será opcional. En cada solicitud o promoción bastará acompañar una copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes.”

5.- Tratándose de una marca colectiva deberá anexarse a la solicitud el documento en que consten las reglas de uso, licencia de la marca y transmisión de derechos, de conformidad con el artículo 116 de la Ley y 58 del Reglamento:

“**Artículo 116 LPI.-** En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes.”

“Artículo 58 RLPI.- Las reglas a que se refiere el artículo 116 de la Ley deberán pactarse por los solicitantes en convenio por escrito.

Las reglas deberán incluir asimismo estipulaciones sobre la limitación de productos o servicios, régimen de las licencias, la cancelación a que se refiere el artículo 154 de la Ley y sobre la representación común.”

6.- Cuando a la solicitud se acompañe un documento en idioma extranjero deberá anexarse la traducción al idioma español, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 de la Ley y So. fracc. VII del Reglamento:

“Artículo 179 LPI.- Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto con motivo de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, deberán presentarse por escrito y redactadas en idioma español.

Los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su traducción al español.”

“Artículo 5o. RLPI. Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:

VII.- Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción.”⁶¹

⁶¹ Anexos de la solicitud, véase **RANGEL MEDINA**, David, *ob. cit.*, pág. 67 y 68.



Solicitud de

<input type="checkbox"/>	Registro de Marca
<input type="checkbox"/>	Registro de Marca Colectiva
<input type="checkbox"/>	Registro de Aviso Comercial
<input type="checkbox"/>	Publicación de Nombre Comercial

<p>Uso exclusivo Delegaciones SECOFI</p> <p>Sí/No</p> <p>No de folio de entrada</p> <p>Fecha y hora de recepción</p>	<p>Uso exclusivo del IMPI</p> <p>No de expediente</p> <p>No de folio de entrada</p> <p>Fecha y hora de presentación</p>
--	---

Antes de llenar la forma lee las consideraciones generales al reverso

I DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S)	
1) Nombre (s)	
2) Nacionalidad (es)	
3) Domicilio del primer solicitante, calle, número, colonia, código postal:	
Población, Estado y País	
4) Teléfono (clave)	5) Fax (clave)
6) E-mail:	
II DATOS DEL (DE LOS) APODERADO (S)	
7) Nombre (s)	8) R G P
9) Domicilio, calle, número, colonia, código postal:	
Población y Estado	
10) Teléfono (clave)	11) Fax (clave)
12) E-mail:	
13) Signo distintivo:	
14) Tipo de marca:	Nominativa <input type="checkbox"/> Innomnada <input type="checkbox"/> Tridimensional <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/>
15) Fecha de primer uso:	16) No se ha usado <input type="checkbox"/>
<p>____/____/____</p> <p style="text-align: center;">Día Mes Año</p>	
17) Clase: <input type="checkbox"/>	18) Producto(s) o servicio(s) (Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial)
	19) Giro preponderante: (Sólo en caso de Nombre Comercial)
20) Ubicación del establecimiento:	<p>Adhiera en este espacio la etiqueta del Signo Distintivo solicitado (sólo en caso de marcas innomnadas, mixtas o tridimensionales)</p>
Domicilio (calle, número, colonia y código postal):	
Población, Estado y País	

21) Sólo en caso de Marca

Leyendas y figuras no reservables

22) Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial

Provincia reclamada _____ Número _____ Fecha de Presentación _____ / _____ / _____
 Día Mes Año

País de origen _____

Bajo protesta de decir verdad, manifiestar que los datos asentados en esta solicitud son ciertos

Nombre y firma del solicitante o su apoderado _____ Lugar y fecha _____

Consideraciones generales para su llenado:

- Este formato de solicitud debe llenarse preferentemente a máquina no obstante podrá presentarse con letra de molde legible y su distribución es gratuita
- Este formato de solicitud debe presentarse en original y tres copias todas ellas firmadas en original (con firmas autógrafas)
- Sólo se recibirá el formato de solicitud debidamente requisitado y en idioma español
- El formato de solicitud y sus documentos anexos deben presentarse en el Departamento de Recepción y Control de Documentos de la Dirección de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Periférico Sur 3106 2° piso, colonia Jardines del Pedregal 01900 México D.F. con horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la SECOFI
- Marque con una cruz en el recuadro la solicitud que desea presentar

SIGNO DISTINTIVO: Escriba en este espacio la Denominación (SI LA SOLICITUD ES PARA REGISTRO DE MARCA O PUBLICACIÓN DE NOMBRE COMERCIAL). La frase u oración con la que se anuncian o anunciarán los productos, servicios o establecimientos de que se trata (SI LA SOLICITUD SE REFIERE A UN AVISO COMERCIAL).

Fecha de primer uso: Señale la fecha desde la cual el signo distintivo se ha venido usando en forma ininterrumpida
 No se ha usado: Cruce el recuadro si aun no está en uso el signo distintivo

CLASE: En caso de que se conozca, anotar en el recuadro el número de la clase a que corresponden los productos o servicios que se protegen o se anuncian (consultar la lista o clasificación de productos o servicios)

PRODUCTO(S) O SERVICIO(S): SI LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA COLECTIVA, especificar el o los productos o servicios que se deseen proteger (en el caso de que el espacio para este efecto resulte insuficiente, deberán indicarse en un anexo)

SI SE SOLICITA EL REGISTRO DE AVISO COMERCIAL, anote el o los productos, servicios o establecimientos que se anunciarán con el signo distintivo SI SE TRATA DE LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL, anotar el giro preponderante del establecimiento a que se refiere la solicitud

UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Señalar en el recuadro el domicilio donde se fabrican o comercializan productos, o bien se prestan servicios con la marca o marca colectiva que se desea registrar

SE RESERVA EL USO DE LA MARCA TAL Y COMO APARECE EN LA ETIQUETA (Innomiada, Tridimensional, MIXTA): Señalar en el recuadro correspondiente si es **NOMINATIVA** cuando se deseen registrar una o varias palabras, **INNOMINADA**, si se desea registrar una figura, diseño o logotipo sin palabras, **TRIDIMENSIONAL**, cuando se desea registrar el empaque, envoltura o envase del producto, en tres dimensiones, **MIXTA**, si se desea registrar la combinación de cualquiera de las anteriormente mencionadas

LEYENDAS Y FIGURAS NO RESERVABLES: En este apartado se indicarán las palabras y/o figuras que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no son reservables, por ejemplo Hecho en México, Talle, Ingredientes, Contenido, Peso, Registro de Salud, etc.

- Las solicitudes podrán remitirse por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes, asimismo se podrán presentar por transmisión telefónica facultando en términos del artículo 5o del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
- Se autoriza su libre reproducción siempre y cuando no se altere

Trámite al que corresponde la forma: Registro de Marcas, Avisos Comerciales y Publicación de Nombres Comerciales.
 Número de Registro Federal de Trámites Empresariales: IMPI-00-005
 Fecha de autorización de la forma por parte de la Oficina Mayor de SECOFI: 07-4-1998
 Fecha de autorización de la forma por parte de la Unidad de Desregulación Económica: 07-4-1999

Fundamento jurídico-administrativo:

Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 2-VIII-94, 26-XII-97)
 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-XI-94)
 Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI (D.O.F. 14-XII-94)
 Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el IMPI (D.O.F. 10-XII-96)
 Tarifa por los servicios que presta el IMPI

Documentos anexos:

<input type="checkbox"/>	Comprobante de pago de la tarifa (original y copia)
<input type="checkbox"/>	7 etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 X 10 cm. ni menores de 4 X 4 cm.) (excepto nominativas)
<input type="checkbox"/>	7 etiquetas a color con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 X 10 cm. ni menores de 4 X 4 cm.) (excepto nominativas)
<input type="checkbox"/>	7 impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos (anchura, altura y volumen)
<input type="checkbox"/>	Reglas de uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos (sólo en caso de marca en copropiedad)
<input type="checkbox"/>	Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso
<input type="checkbox"/>	Documento original que acredite la personalidad, en su caso el original se encuentra en el expediente No _____ (en caso de consulta)
<input type="checkbox"/>	Fo de hechos en caso de nombre comercial en la que el titular público incluya nombre del titular, giro y ubicación del establecimiento, así como una fotografía donde se ostente el nombre comercial

Tiempo de respuesta: El plazo máximo de primera respuesta es de 6 meses

Número telefónico para consultas:

Controlador Interno en el IMPI: 5624-04-12 o 13 (directo) 5624-04-00 (conmutador) Extensiones 4628, 4629 y 4677	Para cualquier aclaración o duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica o al Ciudadano-SACTEL a los teléfonos 5480-20-00 en el D.F. y áreas metropolitanas, del exterior de la República en contra para el usuario al 01-800-00-14800 o desde Estados Unidos y Canadá al 1-888-984-3372
---	---

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5624-04-00 extensiones 4748 y 4722

c) Trámite de la solicitud

I.- Examen de forma

Una vez presentada la solicitud de registro de la marca ante el IMPI, con la información y anexos reglamentarios a los que nos hemos referido anteriormente, se forma un expediente que queda sujeto a la tramitación del llamado examen de forma o administrativo.

El examen de forma tiene por finalidad comprobar si la solicitud y sus anexos están completos y satisfacen los requisitos establecidos por la ley y el reglamento, es decir, consiste en la verificación o estudio formal de la solicitud y sus anexos por parte del Instituto.

En este sentido, el artículo 119 de la Ley señala que: “Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.”

En esta hipótesis, el Instituto puede proceder de la manera siguiente:

1.- Puede considerar que la documentación e información proporcionada no cumple con los requerimientos legales o reglamentarios, en tal caso, recibirá la documentación mas no la tendrá por presentada en los términos de ley, y requerirá al solicitante para que en un plazo de dos meses subsane el error u omisión. Si transcurrido dicho plazo no se ha dado cumplimiento al requerimiento, la solicitud será desechada de plano (art. 5o. párrafo tercero del RLPI), o

2.- Puede considerar que son plenamente satisfechas las exigencias legales y reglamentarias respecto a la solicitud y sus anexos, en tal caso, tendrá por presentada toda la documentación y realizará las anotaciones correspondientes.

Al respecto el artículo 121 de la Ley establece que si en el momento de presentarse la solicitud, ésta satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180, esta será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos y señala que la fecha de presentación determina la prelación entre las solicitudes

Las solicitudes podrán remitirse por correo, mensajería u otros equivalentes teniéndose éstas por recibidas en la fecha en que sean materialmente entregadas al Instituto, asimismo, podrá presentarse la solicitud por transmisión telefónica facsimilar a condición de que al día siguiente se presente ante el Instituto, la solicitud y anexos originales y el acuse de recibo de la transmisión facsimilar (art. 5o. RLPI).

♦ Al recibir la solicitud de registro de marca, el Instituto:

- I. Verificará que se acompañen los documentos y objetos que en las mismas se listen y hará las anotaciones correspondientes;
- II. Anotará en cada uno de los ejemplares, empleando los mecanismos que estime convenientes:
 - a) La fecha y hora de recepción;
 - b) El número progresivo de recepción que les corresponda;
 - c) En su caso, el número de expediente en trámite que les asigne tratándose de solicitudes, y
 - d) La fecha y hora de presentación, cuando la solicitud cumpla con lo dispuesto en los artículos 113 fracc. I, II y IV, 114, 179 y 180 de conformidad con lo dispuesto por el 121 de la LPI, y
- III. Devolverá a los solicitantes o promoventes un ejemplar sellado de las mismas con los anexos que sean susceptibles de devolución, una vez hechas las anotaciones que procedan.” (art. 7o. RLPI).

II.- Examen de novedad

Para el Dr. David Rangel Medina, “el examen de novedad y de fondo, consiste en comparar el signo que se presenta a registro con las marcas ya registradas, o en trámite de registro, a efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida, así como de determinar si existe algún otro impedimento para el registro de la marca.”⁶²

El examen de fondo, es el estudio concreto del signo marcario respecto del cual se solicita el registro, a efecto de determinar si satisface los requisitos esenciales

⁶² RANGEL MEDINA, David, ob. cit., pág. 68.

establecidos en la ley y el reglamento, adquiriendo especial importancia para la obtención del registro que el signo cumpla con el requisito de novedad, a fin de evitar que pueda confundirse con otra precedente, por ser igual o semejante y aplicarse a los mismos productos o servicios, al respecto el artículo 122 de la LPI, dispone:

“Artículo 122. Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en términos de esta Ley.

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.”

Al respecto, César Sepúlveda afirma que “el solicitante puede alegar que la anterioridad encontrada es de su misma propiedad y que en dichas marcas pueden apreciarse diferencias. También puede argumentar que el Instituto ha hecho una apreciación estricta, y que en realidad, no existe auténtica semejanza entre ambas marcas.

Puede suceder que el peticionario logre obtener que el dueño de la marca semejante se limite a ciertos artículos, permitiendo a la vez que se conceda el nuevo registro para amparar mercancías, que aunque del mismo grupo, sean diversas. Finalmente, el interesado puede aducir que la marca precedente está tachada de nulidad o que debe aclararse su extinción porque no ha sido usada en México.”⁶³

A pesar de lo establecido en la parte final del artículo 122, la Ley prevé un plazo adicional en favor del solicitante, de conformidad con el artículo 122 Bis:

“Artículo 122 Bis. El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

⁶³ **SEPÚLVEDA,** César, *El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial,* Porrúa, 2a. Edición, México, 1981, pág. 153.

El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.”

Cuando al dar cumplimiento a un requerimiento formulado en términos de los artículos 122 y 122 Bis, se modifica o sustituye el signo que se pretendía registrar como marca, esto se considerará como un nuevo trámite de registro de marca, al respecto el artículo 123 de la Ley, y 61 del Reglamento, disponen:

“Artículo 123 LPI. Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite.”

“Artículo 61 RLPI. Si el solicitante después de presentada la solicitud de registro modifica el signo distintivo; aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro; sustituye o cambia el producto o servicio señalado en la solicitud ésta será considerada como una nueva y se sujetará a un nuevo trámite, debiéndose enterar la tarifa correspondiente y satisfacer los requisitos legales y reglamentarios aplicables. En este caso se considerará como fecha de presentación de la solicitud modificada, la de presentación de la promoción por la que el solicitante hubiese modificado la solicitud inicial.”

En cambio, podrá suspenderse el trámite de registro de marca cuando en relación a marcas idénticas o similares a la solicitada, exista un procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación:

“Artículo 124. Si el pedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.”

l) Formas de terminar el procedimiento de registro de marca

I.- Abandono del registro

Se considerará abandonada la solicitud de registro de marca cuando durante la tramitación de éste, el solicitante desiste en su intención de obtener tal registro, comunicando este hecho al Instituto, o bien, puede suceder que el Instituto haga un requerimiento al solicitante y que éste no dé cumplimiento a tal requerimiento dentro del plazo establecido por la propia ley o el reglamento, en esta última hipótesis, si el abandono se registra durante la tramitación del examen de forma se desechará de plano la solicitud, en cambio, si el abandono se registra durante el examen de fondo se considerará propiamente abandonada, en términos de los artículos 122 y 122 Bis de la Ley, así como del artículo 5o. párrafo segundo y tercero del Reglamento.

Al respecto el artículo 8o. del Reglamento dispone: “En ningún caso podrá reanudarse el trámite o procedimiento terminado por abandono de la solicitud que lo inició.”

II.- Acuerdo de concesión del registro

Una vez concluido satisfactoriamente el examen de novedad y forma, el Instituto acordará otorgar el registro de marca solicitado y al efecto expedirá un título de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 125 de la Ley.

“**Artículo 125.** Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.....”

El título del registro de marca, es un documento expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o por el funcionario a quien se delegue dicha facultad (Director de Marcas), que sirve para acreditar la existencia del derecho al uso exclusivo de un signo marcario.⁶⁴

La resolución sobre la concesión del registro de marca deberá ser publicada en la Gaceta, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley.

⁶⁴ Véase NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las Marcas*..... pág. 515.

Sólo habrá de expedirse un título por cada marca como constancia de su registro, y según el artículo 126 de la Ley en dicho título deberá constar:

- I. - Número de registro de la marca;
- II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
- III.- Productos o servicios a que se aplicará la marca;
- IV.- Nombre y domicilio del titular;
- V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;
- VI.- Fecha de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y
- VII.- Su vigencia.

III.- Acuerdo de negación del registro

Puede suceder que una vez concluido el examen de novedad y fondo, el Instituto resuelva de modo adverso a las pretensiones del solicitante.

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución, asimismo, deberá publicar tal resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial. (art. 125 segundo párrafo y 127 de la Ley).

Cabe señalar que contra la negación del registro de marca, no está previsto ningún recurso administrativo ante la propia autoridad, o sea el IMPI, por lo que el único medio de impugnación del acuerdo denegatorio del registro de marca es el amparo indirecto ante un Juez de Distrito en materia administrativa.⁶⁵

⁶⁵ Véase **RANGEL MEDINA**, David, *Derecho Intelectual*..... pág. 68.

7.- DURACIÓN Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA

El artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que:

“El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.”

Como hemos visto al inicio de este capítulo en los antecedentes legislativos de la marca, los periodos de duración del registro han variado de 5 a 20 años, siendo un término medio el dispuesto en nuestra legislación vigente.

Asimismo, la ley permite al titular de una marca registrada el renovar su registro por periodos iguales cuantas veces lo desee, permitiéndole conservar indefinidamente el derecho de uso exclusivo respecto de un signo marcario, brindando de este modo una gran seguridad jurídica al titular de la marca, a sus causahabientes y al público consumidor, así como una conveniencia desde el punto de vista económico.

La renovación del registro de marca se realiza mediante la presentación de una solicitud ante el Instituto, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, si el término dispuesto anteriormente ya ha transcurrido, se dará trámite a la solicitud de renovación, siempre que se presente dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. De no presentarse la solicitud en el plazo establecido, el registro de marca caducará definitivamente y cualquier persona podrá registrar esa marca sin afectar derecho alguno (art. 133 LPI).

♦ Requisitos de procedencia para la renovación del registro de marca :

- I. - Presentar dentro del plazo legal la solicitud de renovación;
- II.- Presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente;
- III.- Presentar por escrito y bajo protesta de decir verdad, la manifestación del interesado de usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor de tres años consecutivos, sin causa justificada (art. 130 y 134 LPI).

La marca deberá ser usada en territorio nacional, tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Cabe señalar que en caso de que una misma marca se encuentre registrada para proteger varias categorías de productos o servicios (rompiendo con el principio de especialidad), bastará que se conceda la renovación de alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes (art. 135 de la Ley).⁶⁶

8.- DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA

El registro de marca brinda a su titular diversas prerrogativas, destacando las siguientes:

a) Derecho al uso exclusivo de la marca.

Considerado como el poder de impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar aplicada a iguales o similares productos o servicios, de manera que se pueda engañar o confundir al público consumidor. La exclusividad de la marca queda manifiesta en el texto del artículo 87 de la Ley, al establecer con toda claridad que “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 en el Instituto.”

b) Derecho de persecución a los infractores.

Esta prerrogativa se traduce en un sinnúmero de facultades otorgadas al titular del registro de marca, con objeto de brindarle instrumentos jurídicos eficaces para que de manera activa proteja su marca, a través de medidas y procedimientos administrativos, pudiendo éste:

- 1.- Solicitar del Instituto el inicio del procedimiento de declaración administrativa de infracción (art. 188, 215 y demas relativos de la LPI);

⁶⁶ Véase **RANGEL MEDINA**, David, *ob. cit.*, pág. 74.

2. - Ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaración administrativa de infracción (art. 190 de la Ley);
3. - Solicitar al IMPI dicte la resolución administrativa de infracción previo el desarrollo del procedimiento consistente en el emplazamiento del presunto infractor , la contestación y pruebas que éste aporte (art. 199 de la Ley);
4. - Solicitar se impida la circulación de mercancías con la marca infractora. (art. 199 bis fracc. II LPI);
5. - Solicitar se prohíba la comercialización de productos ilegalmente marcados (art. 199 bis fracc. III LPI);
6. - Solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados (art. 199 bis IV de la Ley);
7. - Señalar el destino de los bienes asegurados (art. 212 bis III, LPI);
8. - Solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que puedan ser constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad del propietario de la marca registrada (art. 203 LPI); y
9. - Solicitar la aplicación de sanciones administrativas establecidas por la ley en contra de los infractores (art. 214 LPI).

c) Derecho de exigir la reparación del daño o el pago de daños y perjuicios.

Derecho de exigir reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de sus derechos, en la inteligencia de que dicha reparación en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación al derecho de exclusividad de uso de la marca registrada (art. 221 y 221 bis LPI).

d) Derecho de transmisión total o cesión, así como de conceder licencia o franquicia a un tercero.

1. - Derecho de conceder licencias de uso de marca ya sea con carácter oneroso o a título gratuito.

Para que estas autorizaciones, licencias o franquicias produzcan efectos en perjuicio de terceros deberán inscribirse en el Instituto y sólo se negará tal inscripción cuando el registro de marca no se encuentre vigente (art. 136 de la Ley).

2. - Derecho de conceder franquicias mediante el convenio respectivo. Estamos en presencia de una franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica (know how) para que los bienes o servicios a los que se aplique mantengan cierta uniformidad en cuanto a su calidad, prestigio e imagen (art. 142 LPI).

3. - Derecho de transmitir o gravar los derechos que confiere la marca registrada (art. 143 LPI).

e) Derecho de renovar el registro por períodos subsiguientes de diez años (art. 95, 133, 134 y 135 LPI).

f) Derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelación.

Mediante la llamada cancelación voluntaria, el titular de una marca registrada está facultado para solicitar en cualquier tiempo, a través de un escrito, la cancelación de su registro (art. 154 LPI).

g) Derecho de promover la declaración de nulidad de registros marcarios concedidos invadiendo los derechos del registro previamente otorgado.

Mediante la solicitud de declaración de nulidad, el titular de una marca registrada puede proteger su signo cuando considere que se otorgó con posterioridad a su registro, algún otro de una marca idéntica o similar para distinguir productos o servicios iguales o similares, en tal caso estamos en presencia de un conflicto de registro contra registro, al respecto ahondaremos en páginas subsecuentes.

h) Derecho de defender el registro de marca cuando éste sea objeto de demandas de nulidad, caducidad o cancelación.

i) Derecho de solicitar del IMPI el dictamen técnico que como requisito de procedibilidad se exige para el ejercicio de las acciones civiles y penales, que en su caso procedan.

En los delitos de reincidencia en la infracción de marca y de falsificación de marca en forma dolosa y a escala comercial (art. 223 fracc. I y II, 225 LPI).⁶⁷

9.- OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA

Los deberes que están a cargo del dueño de la marca registrada, pueden consistir en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer.

♦ Las obligaciones de hacer se subdividen en los siguientes grupos:

a) Las que se refieren al uso de la marca:

1. - La marca debe ser usada tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo (art. 128 LPI);
2. - La marca debe ser usada en territorio nacional (art. 128 LPI);
3. - La marca debe usarse precisamente como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue registrada y no como denominación genérica de los mismos, ya que si el propietario provoca o tolera que ésta pierda su función diferenciadora e identificadora de los productos o servicios, será procedente la cancelación del registro (art. 153 LPI); y
4. - Usar la marca de manera continua y sin interrupciones por lo menos en uno de los productos o servicios consignados en el registro, en caso de que una marca registrada no sea usada durante tres o más años consecutivos sin causa justificada, procederá la caducidad del registro (art. 130 LPI).

⁶⁷ Derechos del titular de la marca registrada, véase RANGEL MEDINA, David, *ob. cit.*, pág. 74 a 76.

b) Las que atañen al uso de leyendas obligatorias:

1. - Usar la leyenda “Marca Registrada” o las siglas “M.R.” o el símbolo “®”, únicamente en los productos o servicios amparados por el registro (art. 131 LPI), en caso de que no se pueda aplicar tal leyenda a los productos mismos, se podrá aplicar a los envases o embalajes de estos o de algún otro modo se deberá hacer del conocimiento del público, que los productos o servicios se encuentran protegidos por la marca registrada, el incumplimiento de esta obligación provoca que el titular de la marca pierda el derecho de ejercer acciones civiles o penales, e incluso de solicitar la práctica de medidas precautorias en contra de aquellos que de algún modo violen los derechos que confiere la marca registrada (art. 229 LPI).
2. - Aplicar a los productos la indicación del establecimiento o ubicación de la fábrica a efecto de no inducir a error sobre la procedencia de los objetos a los que se aplica la marca, asimismo, las mercancías manufacturadas en México en las que se utilicen marcas registradas deberán ostentar la leyenda “HECHO EN MÉXICO.” Esta obligación no se consigna de modo expreso como lo hacia la anterior Ley de Marcas, sin embargo, el no poner tal leyenda, podría causar confusión o engaño al público consumidor respecto del origen o procedencia de las mercancías, incurriendo el titular de la marca en una infracción administrativa, en términos del artículo 213 fracc. IX, d), LPI.

Estas indicaciones no constituyen una marca en sí misma, sólo sirven de referencia al público consumidor respecto del lugar, región o país del que provienen las mercancías a las que se aplica la marca o de la condición de marca registrada.

c) Las que tienen relación con la renovación del registro:

1. - Solicitar la renovación del registro de la marca en tiempo y forma, el incumplimiento de esta obligación causa la caducidad del registro; y
2. - Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que la marca se ha usado de manera continua y que no se ha interrumpido tal uso por tres o más años consecutivos, si el titular no cumple con esta obligación la renovación no será procedente, dando lugar a la caducidad del registro de marca (artículos 133 y 134 de la LPI).

d) Las que se refieren a las formalidades registrales:

1. - Inscribir en el Instituto el documento en el que conste la transmisión, cesión o gravamen respecto de los derechos que confiere la marca registrada, el incumplimiento de esta obligación impide que tal acto produzca efectos contra terceros (art. 143 LPI); y
2. - Inscribir en el IMPI la licencia o el convenio de franquicia, que conceda el uso de una marca registrada o en trámite, el incumplimiento de esta obligación evita que se produzcan efectos en perjuicio de terceros (art. 136 y 142 de la Ley).

♦ En cambio, dentro de las obligaciones de no hacer a cargo del titular de la marca, tenemos las siguientes:

a) Dejar de usar la marca registrada cuando así lo declare el Instituto.

Cuando por razones de interés público, el Instituto prohíba el uso de una marca porque su uso sea un elemento asociado a prácticas monopólicas o de competencia desleal; porque el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización de los bienes y servicios que distinga o porque dicho uso entorpezca o encarezca la producción, la prestación o la distribución de bienes o servicios básicos en casos de emergencia nacional (art. 129 LPI). El desacato a esta prohibición constituye una infracción administrativa (art. 213, fracc. I LPI).

b) No usar leyendas engañosas.

En los ejemplares que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error o confusión al público consumidor (art. 115 de la Ley).

c) No proporcionar datos falsos en la solicitud para que se le otorgue el registro de marca, la contravención a esta disposición provocará la nulidad del registro (art. 151 fracc. III, LPI).

d) No realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, el incumplimiento de esta obligación constituye una infracción administrativa (art. 213 fracc. I, LPI).

e) No poner a la venta o en circulación productos o servicios indicando que están protegidos por una marca registrada, cuando tal registro ha caducado, ha sido declarado nulo o ha sido cancelado (art. 213 fracc. III LPI).

El titular que viole esta prohibición incurrirá en infracción administrativa después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente.⁶⁸

10.- MODOS DE CONCLUIR EL REGISTRO DE MARCA

a) Cancelación voluntaria

La cancelación voluntaria del registro de marca se traduce en el acto a través del cual el titular de un signo marcario, renuncia al uso exclusivo del mismo mediante la presentación de una solicitud ante el Instituto.

Al respecto Agustín Ramella, señala que “ la cancelación voluntaria se verifica a petición del poseedor de la marca a cuyo nombre se hizo el registro o del causahabiente a cuyo nombre se hizo el registro de transferencia, esto es, el titular o sucesor de la empresa de la cual la marca está destinada a distinguir los productos.”⁶⁹

Asimismo, David Rangel Medina afirma que la cancelación voluntaria o renuncia es el acto por medio del cual el titular de la marca voluntariamente renuncia a los derechos de exclusividad sobre la misma.

⁶⁸ Enumeración de estas obligaciones, véase **RANGEL MEDINA**, David, *Derecho Intelectual*..... pág. 76 a 78.

⁶⁹ Citado por **RANGEL ORTIZ**, Alfredo, *Modos de Concluir el Derecho a la Marca*, Ed. Libros de México, 1a. Edición, México 1984, pág. 68.

El fundamento legal de este procedimiento lo encontramos en el artículo 154 de la Ley:

“Artículo 154 LPI. 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.”

Rangel Ortíz considera que los motivos más frecuentes por los cuales un titular solicita la cancelación voluntaria de su registro, son:

1.- Cuando el titular realiza ciertas negociaciones con otra persona que tiene interés en registrar una marca igual o similar a la suya con objeto de que la marca anterior no constituya un impedimento para el registro, el titular conviene en cancelar su registro obteniendo algún beneficio económico.

2.- Cuando el titular comienza a utilizar su marca en forma distinta a como fue registrada y resulta cierta conveniencia en registrar como nueva la marca modificada, previa cancelación voluntaria del primer registro.

3.- Cuando el titular advierte que el registro de su marca se otorgó en contravención a la ley y a efecto de evitar un juicio de nulidad, decide solicitar la cancelación voluntaria y en su caso solicitar nuevamente la marca subsanando los errores u omisiones cometidos en el registro anterior.

Cabe señalar que el procedimiento de cancelación voluntaria aparece en nuestra legislación a partir de la Ley de 1928, en términos similares a la ley actual.

b) Cancelación obligatoria

La cancelación obligatoria o forzosa del registro de marca consiste en la declaración que de modo unilateral emite el Instituto (Dirección de Marcas), a través de la cual hace ineficaz un registro de marca concedido con anterioridad porque éste ha perdido su carácter distintivo, privando a su titular de los derechos conferidos con tal registro, pese a que se encuentre vigente, su uso sea continuo y no registre causa legal de nulidad.

“Artículo 153 LPI. 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 al que se aplique.”

Del análisis del texto anterior, podemos afirmar que la cancelación forzosa se presenta cuando la marca ha perdido su carácter distintivo, es decir, cuando se ha presentado el fenómeno de dilución de la marca permitido o tolerado por el titular ésta, de modo que el signo que inicialmente se constituyó en individualizador de mercancías se transforma en una designación del dominio público.

Así tenemos marcas, tales como KLEENEX, MAIZENA, RESISTOL, ASPIRINA, LIKRA, que han estado en grave peligro de perder el registro por haberse convertido en la designación corriente de las mercancías a las que se aplica, suponiendo que por ello la marca ha perdido su carácter distintivo, sin embargo, no ha procedido la cancelación del registro porque el titular de las mismas ha tenido el debido cuidado al realizar una adecuada publicidad y comercialización, estableciendo en todo momento que se trata de marcas registradas y no del nombre del producto, poniendo siempre junto a la marca la designación genérica del producto que distingue, de modo que KLEENEX siempre utiliza la expresión “pañuelos desechables” y RESISTOL siempre indica que se trata de “pegamento blanco”, por lo tanto, debemos tener cuidado en no confundir una marca notoriamente conocida con una denominación usual, ya que se incurriría en una grave injusticia al declarar la cancelación de un registro de marca que por su prestigio, ha sido adoptada por el público consumidor como denominación del producto, sin que el titular provoque o tolere este fenómeno.

c) Caducidad

Tradicionalmente se ha definido la caducidad, como la pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo, aplicada esta figura jurídica al derecho marcario, la caducidad se traduce en la pérdida o extinción de los derechos relativos a la marca porque el titular de la misma no solicita su renovación, o bien, porque no usa la marca; al efecto el artículo 152 de la Ley dispone:

“Artículo 152 LPI. El registro caducará en los siguientes casos:

I. Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

II. 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.”

Respecto a la fracción primera, aplíquese lo señalado en el apartado relativo a la renovación de la marca registrada y como única advertencia adicional lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley que en su parte final establece que en tal caso no se requerirá de declaración administrativa para que opere la caducidad.

En relación directa con la segunda hipótesis de caducidad, es aplicable lo dispuesto por la propia Ley en el artículo 130, que textualmente establece:

“Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.”

En este sentido, Alfredo Rangel Ortiz señala que en ocasiones hay quienes piensan que al volver a solicitar una marca respecto de la que se declaró la caducidad, no se interrumpe su vigencia, y que por lo tanto su protección se retrotraerá a la fecha legal del registro anterior, siendo esta afirmación incorrecta, porque una marca que ha caducado no puede continuar en vigor, ya que al perder su eficacia no otorga derecho alguno a su titular. En consecuencia el llamado “re-registro” es algo completamente nuevo que no guarda relación alguna con el anterior en cuanto a fuente del derecho se refiere.⁷⁰

⁷⁰ Para un mayor estudio respecto a la caducidad de la marca, véase **MIRANDA REYES, María de J.**, *La caducidad como pérdida de los derechos de la patente y de la marca*, tesis profesional, UNAM, México, 1990.

d)Nulidad

La doctrina señala que la nulidad constituye tanto el estado de un acto que se considera no sucedido, como el vicio que impide a ese acto la producción de sus efectos, asimismo, la nulidad se traduce en la ineficacia de un acto jurídico, proveniente de un vicio de origen o ausencia de una de las condiciones de fondo o forma requeridos para su validez.

La teoría clásica de las nulidades establece dos categorías de nulidades:

Por una parte la nulidad absoluta, que es aquella que se produce ipso iure; el acto afectado por ella no tiene ningún efecto jurídico y puede ser demandada por cualquier interesado, por ser de orden público o faltar un elemento esencial del acto jurídico, es imprescriptible e insubsanable. De igual modo, cuando un acto jurídico contraviene el orden público y las buenas costumbres adolece de nulidad absoluta desde el momento de su nacimiento, en tal caso estaremos en presencia de la nulidad de la marca propiamente dicha.

En cambio, la nulidad relativa permite que el acto produzca sus efectos jurídicos, en tanto no se advierta el vicio del que adolece, pero los efectos pueden destruirse por la aplicación retroactiva de la declaración de nulidad y sólo puede ser demandada a instancia de parte interesada, la acción es prescriptible y el acto puede ser subsanado o convalidado por conformación o ratificación, en este caso estaremos ante la nulidad del registro de marca.

En materia de marcas podemos observar que en algunos casos la nulidad es absoluta, mientras que en otros será relativa, sin embargo, la Ley únicamente se refiere a la nulidad del registro, abarcando las dos categorías de nulidades.

“Artículo 151 LPI. El registro de una marca será nulo cuando:

I. - Se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época 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 haya sido usada 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 ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación, o en su caso, de la fecha del primero uso declarado por el que la registró (aquí estamos en presencia de un conflicto de uso contra registro);
- III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en la 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 (en cambio, aquí estamos frente a un conflicto de registro contra registro);
- 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 de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse 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 ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.”⁷¹

El título sexto de la propia Ley establece la forma en que habrá de realizarse el procedimiento administrativo para declarar la nulidad, caducidad o cancelación de un registro de marca, estableciendo lineamientos básicos muy similares a los previstos judicialmente, destacando los siguientes:

⁷¹ Para un estudio específico respecto a la nulidad de la marca, véase ACOSTA AGUIRRE, Claudio Mario, *La nulidad de la marca*, UNAM, México, 1994.

1. - Todo procedimiento de declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca se hará administrativamente por el Instituto, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación (art. 155 y 188 LPI);
2. - Todas las solicitudes o promociones deberán constar por escrito y en idioma español y estar firmadas por el interesado o su representante (art. 179 LPI);
3. - Con la solicitud deberán acompañarse los documentos y constancias en los que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes, el Instituto podrá requerir al promovente para que subsane error u omisión en el que hubiere incurrido y para tal efecto le concederá un plazo de ocho días, si transcurrido el plazo no se dio cumplimiento al requerimiento se desechará la solicitud (art. 191 LPI);
4. - No se admitirán las pruebas testimoniales o confesionales, salvo que estén contenidas en documental, ni las contrarias a la moral o al derecho (art.192);
5. - Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, el Instituto notificará al titular afectado y le concederá un plazo de un mes para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas pertinentes, si estas se encontrarán en el extranjero se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días, siempre que así lo señale en el respectivo escrito (art. 193 y 198 LPI); y
6. - Transcurrido el plazo para que el titular afectado presente sus manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas, se dictará la resolución administrativa que proceda, misma que deberá notificarse a los interesados (art. 199 de la Ley).

La autoridad competente para declarar la nulidad, cancelación o caducidad de los registros de marca es la propia autoridad que concedió tal registro, es decir, la Dirección de Marcas del IMPI, siendo esto una particularidad de nuestro sistema jurídico, ya que en otros países esta competencia corresponde a una autoridad judicial y no administrativa como sucede en nuestro país, no habiendo recurso ordinario para impugnar tales resoluciones, siendo el amparo indirecto ante un Juez de Distrito en materia administrativa la única vía para tal efecto.

Cabe señalar que el principal efecto de la declaración de nulidad, caducidad o cancelación es la desaparición del derecho exclusivo de uso que el registro confiere al titular de la misma y en consecuencia cualquier interesado podrá registrarla o utilizarla libremente.⁷²

11.- PROTECCIÓN DE LA MARCA REGISTRADA

a) Infracciones

Circunscribiéndonos al análisis específico de la marca, estaremos en presencia de una infracción cuando se viole, quebrante, transgreda o afecten de alguna manera los derechos exclusivos de uso derivados del registro de marca en favor de su titular, o bien, cuando en uso de una marca se realicen prácticas desleales en perjuicio del público consumidor, en términos de lo dispuesto por el artículo 213 de la Ley, respecto del cual sólo citaremos las fracciones aplicables a la marca:

“Artículo 213 LPI. 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;
- III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en 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;

⁷² En relación con los modos de concluir el registro de marca, véase RANGEL MEDINA, David, *Derecho intelectual*..... pág.. 78 y 79; CARRILLO GARCÍA, Velia, *Los modos de concluir el registro marcario*, tesis profesional, UNAM, México 1993; y/o CASTREJÓN GARCÍA, Gabino, *Modos de terminación de un registro marcario*, tesis profesional, UNAM, México 1995.

- 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 la marca;
- 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 y 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 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, manifestado por escrito, del titular del registro de marca, o de la persona que tenga facultades para ello;
- IX. Efectuar, en ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
 - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
 - c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero, y
 - d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta del 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 industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o de servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

- 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 la marca 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, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta,
- XXV.** Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.”

El procedimiento de declaración administrativa de infracción será realizado por el Instituto de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión, y observará las reglas generales aplicables a los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, con la única observación de que una vez que se corrió traslado al presunto infractor, se le concede un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes (no un mes), y en caso de que se hubiere realizado un procedimiento de inspección se otorgarán adicionalmente diez días para que el visitado realice las observaciones que considere oportunas respecto de la visita y el acta de inspección levantada, una vez concluido este plazo, el Instituto dictará la resolución que corresponda y en su caso, en esta misma resolución impondrá la sanción que proceda (art. 215 al 217 LPI).⁷³

⁷³ Para un mayor estudio, véase **CASTAÑEDA ZAVALA**, Silvia, *Infracciones administrativas en materia de marcas*, tesis profesional, UNAM, México, 1993.

b) Medidas cautelares y sanciones

Con objeto de otorgar una protección eficaz al titular de una marca registrada, la Ley contempla en su artículo 199 Bis, ciertas medidas provisionales cuya aplicación puede impedir un posible daño o perjuicio cuando estamos en presencia de una violación o posible violación de los derechos relativos a la marca.

“Artículo 199 Bis En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II. Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y

d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;

IV. Ordenar el aseguramiento de bienes; mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 Bis 2;

V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.”

Para que estas medidas puedan practicarse, se requiere que el solicitante acredite ser el titular del derecho a la marca, que exista una violación real o inminente a su derecho, de modo que pueda causarle un daño irreparable y que exista un temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

Al efecto, el solicitante de la medida deberá otorgar una fianza suficiente, cuyo monto será determinado por el Instituto, para responder de los daños y perjuicios que pueda causar a la persona contra quien solicita la medida, asimismo, proporcionará al Instituto la información necesaria para llevar a cabo la medida (persona, bienes o servicios de que se trate, ubicación del establecimiento o lugar donde se comete la violación). Una vez que el solicitante ha aportado todos estos elementos, el Instituto analizará la gravedad de la violación y la medida solicitada, actuando en consecuencia.

El solicitante deberá presentar la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el Instituto, dentro de un plazo de veinte días contados a partir de la ejecución de la medida, de lo contrario será responsable del pago de daños y perjuicios.

La persona contra la que se haya practicado alguna de estas medidas, tendrá un plazo de diez días contados a partir de la ejecución de la misma para presentar las observaciones que considere pertinentes, a efecto de que el Instituto modifique la medida adoptada cuando así lo considere conveniente en base a tales observaciones, también podrá exhibir contrafianza con objeto de que la medida sea levantada (art. 199 Bis-1 al 199 Bis-8 de la LPI).

◆ **Sanciones:**

Las sanciones se presentan como la consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de un deber, y al efecto la Ley dispone lo siguiente:

“Artículo 214 LPI. Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella serán sancionadas con:

- I. - Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- II. - Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;
- III. - Clausura temporal hasta por noventa días;
- IV. - Clausura definitiva, y
- V. - Arresto administrativo hasta por 36 horas.”

En caso de reincidencia se duplicarán estas multas, sin que su monto exceda el triple del máximo fijado en el artículo 214, según el caso, esta reincidencia se verificará cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción (art. 218 LPI).

En resolución a una infracción administrativa el Instituto podrá imponer como sanción la clausura, con o sin multa, y procederá la clausura definitiva cuando en un lapso de dos años se imponga a un establecimiento en dos ocasiones la clausura temporal y se reincida en la infracción (art. 219 LPI).

Las sanciones establecidas en la Ley se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados en términos de la legislación común, asimismo, la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de algún derecho de marca, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento de precio de venta al público de cada producto o servicio que implique la violación de el derecho de propiedad sobre la marca registrada (arts. 221 y 221 Bis de la Ley).

Tratándose de la comisión de los delitos dispuestos en los artículos 223 fracc. I relacionado con la materia marcaría y 223 Bis de la LPI se impondrá una sanción de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y tratándose de la comisión de los delitos dispuestos en las fracciones II y III del artículo 223 se impondrá una sanción de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de SMGVDF. (art. 224 LPI).

c) Delitos

El delito se define como aquella conducta de acción u omisión que es antijurídica, típica, culpable y punible. En materia de marcas la Ley tipifica como delitos las siguientes conductas:

“**Artículo 223 LPI.** Son delitos:

- I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;
- II. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por ésta Ley;
- III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar y proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;”

“**Artículo 223-Bis LPI.-** Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de SMGVDF, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta Ley.”

.Se entiende por falsificación, la reproducción o imitación más o menos perfecta de la marca, de manera que pueda producir una confusión entre la auténtica y la copia de ésta, es decir, la reproducción de una marca con pequeñas diferencias que sólo son distinguibles por un perito, provocando error o confusión en el común de las gentes.⁷⁴

⁷⁴ Véase CRUZ SÁNCHEZ, Graciela, *La imitación de marcas en el derecho mexicano*. UNAM, México, 1993.

Para que pueda ejercitarse la acción penal por la comisión de este delito se requerirá la existencia de una marca registrada; que tal registro esté vigente; que la falsificación o imitación de la marca pueda confundirse con la original; que se aplique a productos o servicios iguales o similares; que el titular de la marca no haya consentido en tal reproducción; que la falsificación se realice a gran escala y con fines de lucro; y que el IMPI emita el correspondiente dictamen técnico (art. 225). Los delitos en materia de marcas se perseguirán por querrela de parte ofendida ante el Ministerio Público Federal especializado, siendo competentes los tribunales de la Federación y aplicables las penas previstas en el artículo 224 de la Ley, al que ya hemos hecho referencia.⁷⁵

d) Recursos

Tradicionalmente se ha designado como recurso aquel medio establecido por la Ley para impugnar una resolución, pudiendo esta revocarse, confirmarse o modificarse.

La Ley de la Propiedad Industrial no prevé recurso ordinario alguno para impugnar las resoluciones que emita en definitiva el Instituto respecto de los procedimientos de registro de marca, declaración administrativa de infracción, declaración de cancelación, caducidad o nulidad de la marca, en tales casos la única forma de impugnar una resolución es la interposición del juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito en materia administrativa, sin embargo, debemos advertir que el juicio de amparo no es un recurso, sino un juicio aparte.

◆ El amparo indirecto o bi-instancial observará las siguientes etapas procesales:

1. - *Presentación o interposición de la demanda ante Juez de Distrito:* dentro de un término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame.
2. - *Auto admisorio de la demanda de Amparo:* este deberá ser dictado dentro del término de 24 hrs. contadas desde la que fue presentada la demanda.
3. - *Informe Justificado de la Autoridad Responsable:* en este caso, el IMPI deberá presentar el informe justificado dentro de los cinco días que siguen al emplazamiento, pudiendo prorrogarse este término por cinco días más, si el Juez de Distrito así lo estimara por la importancia del caso.

⁷⁵ Véase **MERA HERNÁNDEZ**, María del Rosario, *El marco penal de la propiedad industrial en México*. UNAM. México 1996.

4. - *Celebración de la Audiencia Constitucional*: cuya fecha será fijada en el auto admisorio de la demanda de amparo a más tardar dentro del término de treinta días, esta etapa consta de tres períodos:

a) *Período Probatorio*: consta de tres sub-períodos que son ofrecimiento de pruebas, admisión de pruebas y desahogo de pruebas.

b) *Período de Alegatos*: estos podrán presentarse por escrito o expresarse verbalmente.

c) *Período de Pronunciación de Sentencia*.

En contra de esta resolución del Juez de Distrito procede el Recurso de Revisión que habrá de resolver el Tribunal Colegiado de Circuito, este recurso deberá interponerse por escrito dentro de los diez días siguientes a que surta efecto la notificación de la resolución impugnada, admitido este recurso se notificará al Ministerio Público y se resolverá en un término de quince días.

En cambio, en los casos en que la Ley de la Propiedad Industrial reconoce el ejercicio de acciones de tipo penal, civil, mercantil o administrativa ante autoridades propiamente jurisdiccionales, sí podrá hacerse valer en el momento procesal oportuno algún recurso ordinario.

“Artículo 227 LPI. Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este Capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.

Quando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.”

♦ Los recursos ordinarios que en estos procesos pueden hacerse valer son:

1.- **Revocación**: medio de impugnación ordinario que procede cuando el auto o la resolución de que se trate no pueda ser apelada, siempre y cuando no se trate de la sentencia definitiva, este recurso habrá de resolverlo el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada.

- a) Tratándose de procesos civiles la revocación deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación, el juez dará vista a la contraria por tres días y pronunciara la resolución dentro de los tres días siguientes.
- b) Tratándose de procesos penales la revocación habrá de interponerse dentro de un plazo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna, se notificará a la otra parte la interposición del recurso y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes se celebrará una audiencia en la que oyendo a las partes resolverá el recurso.

2.- **Apelación:** medio de impugnación ordinario de una sentencia o auto dictado en primera instancia que cause al apelante algún agravio, este recurso será resuelto por el Tribunal Superior al de primera instancia.

- a) Tratándose de un proceso civil las apelaciones deberán interponerse ante el tribunal de primer instancia, cuando se impugne un auto o sentencia interlocutoria en un término de seis días y en contra de sentencia definitiva dentro del plazo de nueve días contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones, una vez admitido el recurso se dará vista a la parte apelada para que en el término de tres días conteste los agravios si se trata de auto o sentencia interlocutoria, y de seis días si se trata de sentencia definitiva, transcurrido este plazo, se formará testimonio de apelación y se remitirá a la Sala que corresponda dentro del término de cinco días, ésta formará el toca y emitirá un auto en el que citará a las partes para oír sentencia, la que pronunciará y notificará por Boletín Judicial dentro del término de ocho días si se trata de auto o interlocutoria y de quince si se trata de sentencia definitiva, este plazo podrá prorrogarse por ocho días más si el expediente es muy voluminoso.
- b) Tratándose de un proceso penal las apelaciones podrán interponerse en el acto de la notificación o por escrito o comparecencia dentro de los cinco días siguientes si se tratare de sentencia, o de tres si se interpone contra un auto; admitido el recurso se remitirá al tribunal de apelación el duplicado del expediente o testimonio de apelación dentro de un plazo de cinco días, éste lo pondrá a la vista de las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga, si concluido este plazo no se presenta

impugnación alguna al recurso, se señalará día para la vista dentro de los treinta días siguientes si se tratara de sentencia definitiva y dentro de los cinco días si se tratara de autos, en esta audiencia realizarán las alegaciones que estimen pertinentes el apelante y las demás partes, declarado visto el asunto, quedará cerrado el debate y el tribunal de apelación pronunciará el fallo que corresponda dentro de los ocho días siguientes.

3.- Queja: recurso procedente en contra del juez civil que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes del emplazamiento, contra la denegación de apelación, contra las sentencias interlocutorias dictadas en ejecución de sentencias y demás casos que fije la ley, se interpondrá ante el mismo juez de primera instancia, dentro de los tres días siguientes al acto reclamado y se dará un plazo igual para que éste remita al Superior un informe justificado, y en su caso, las constancias procesales respectivas, recibida tal documentación el Superior resolverá dentro de los tres días siguientes.

En materia penal el recurso de queja procede contra las conductas omisivas de los Jueces de Distrito que no emitan las resoluciones o no señalen la práctica de diligencias dentro de los plazos y términos dispuestos por el código, o cuando no cumplan con las formalidades o no despachen los asuntos de acuerdo a la ley, podrá interponerse en cualquier momento a partir de que se produjo la omisión, mediante un escrito ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, éste admitirá el recurso en un plazo de cuarenta y ocho horas y requerirá al Juez de Distrito para que rinda informe dentro de un plazo de tres días, concluido este plazo, habiendo o no recibido el informe, dictara la resolución que proceda.

4.- Apelación extraordinaria: aquella apelación que por circunstancias especiales es admitida dentro de los tres meses que siguen a la notificación de la sentencia y sólo es prevista en materia civil.

- a) Cuando se hubiere notificado el emplazamiento al reo, por edictos y el juicio se hubiere seguido en rebeldía;
- b) Cuando no estuvieren representados legítimamente el actor o el demandado, o siendo incapaces, las diligencias se hubieran entendido con ellos;

- c) Cuando no hubiere sido emplazado el demandado conforme a la ley:
- d) Cuando el juicio se hubiere seguido ante un juez incompetente, no siendo prorrogable la jurisdicción.

5.- Denegada Apelación: este recurso se interpone ante el tribunal de primera instancia y es resuelto por el tribunal de apelación, es procedente en procesos penales de competencia federal en contra de las resoluciones en que se haya negado la apelación o cuando ésta se conceda sólo en efecto devolutivo, siendo procedente en ambos, pudiendo interponerse verbalmente o por escrito, dentro de los tres días siguientes a aquel en que se notifique tal resolución, el tribunal de primera instancia deberá expedir dentro de los tres días siguientes un certificado en el que expondrá el estado de las actuaciones, el punto sobre el que recayó el auto apelado y el texto del auto que lo declaró inapelable, este certificado deberá ser presentado por el promovente ante el tribunal de apelación dentro de un plazo de tres a treinta días siguientes a aquel en que le fue entregado por el tribunal de primera instancia en atención a la distancia y los medios de comunicación, recibido este documento el tribunal de apelación pronunciará la sentencia que corresponda dentro de los cinco días siguientes.

6.- Recurso de Responsabilidad Civil

Este recurso procede contra jueces y magistrados cuando en el desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusables, debiendo interponerse dentro del año siguiente al día en que se hubiere dictado la sentencia o auto firme que puso término al pleito. No será procedente cuando el recurrente no haya utilizado en su tiempo los recursos legales ordinarios contra la sentencia, auto o resolución en que se suponga causado el agravio.

Cuando se interpongan contra los jueces conocerán las salas del Tribunal Superior y en contra de magistrados conocerá el Tribunal Pleno.⁷⁶

⁷⁶ Para un estudio más profundo de los aspectos abordados en este último apartado, véase **BURGOA ORIHUELA**, Ignacio, *El Juicio de Amparo*, Trigesimatercera Edición, Ed. Porrúa, S.A., México, 1997; y Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal arts. 683 al 737, Código Federal de Procedimientos Penales arts. 361 al 398-bis.

CAPÍTULO TERCERO

MARCO JURÍDICO DE LAS MARCAS EN COSTA RICA

1.- LEGISLACIÓN VIGENTE Y ANTECEDENTES

a) Antecedentes

El presente capítulo será dedicado al estudio de la legislación marcaria que rige y ha regido en la República de Costa Rica, siguiendo el método empleado en el capítulo anterior, dividiremos en etapas históricas esta evolución legislativa.

◆ Etapas Prehispánica:

La historia de México y Costa Rica guarda cierta semejanza en cuanto que los territorios de estos dos países fueron colonizados por España (Siglo XVI).

Pero antes de la conquista española, el territorio en el que actualmente se encuentra la República de Costa Rica estaba ocupado por las tribus amerindias boricas, chorotegas y güetaras, más unas reducidas colonias aztecas.

En ninguna de estas tribus centroamericanas parece haber algún antecedente legislativo en esta materia, pese a que existen indicios de su uso rudimentario en términos muy similares a los mencionados respecto a los aztecas.

◆ Etapa Colonial:

El territorio de Costa Rica, fue descubierto por Colón en 1502, pero por las dificultades naturales de esa región, la colonización comenzó hasta 1519 con una nueva expedición encabezada por Espinosa, Ponce de León y Castañeda.

Durante todo el período colonial, el territorio de Costa Rica, denominado así desde 1539, dependió de la capitanía general de Guatemala, que a su vez dependía del virreinato de México, razón por la cual los ordenamientos aplicados en México, a los que ya nos hemos referido, fueron igualmente aplicados en Costa Rica.

◆ Etapa Independiente:

Para el año de 1821, Costa Rica obtuvo su independencia y formó parte de las Provincias Unidas del Centro de América en 1824, tras múltiples conflictos, Costa Rica se separa de esta federación y se proclama como una República independiente en 1848.

“Podemos afirmar que antes de 1896 no se produjo regulación alguna en el campo del derecho marcario, encontrándose únicamente el Decreto IV del 23 de marzo de 1858, tendiente a unificar las normas comerciales e industriales en un solo cuerpo legislativo, éste reguló en algunos de sus capítulos específicamente lo concerniente al tabaco, los licores y la pólvora como monopolios exclusivos del Estado. A pesar de que este Decreto pretende regular todo lo relativo a la economía y la industria, no puede pensarse aún en la materia marcaria como se conoce en la actualidad.”⁷⁷

◆ Disposiciones específicas en materia de marcas:

1.- **Ley sobre Marcas de Fábrica y de Comercio de 1896** (Decreto No. 7 del 22 de mayo de 1896).

Emitida bajo el período presidencial de don Rafael Yglesias, esta Ley surge como la primera regulación directa sobre marcas de fábrica y comercio; incorpora el sistema atributivo como fuente del derecho a la marca; para su registro se

⁷⁷ **BATALLA**, Elvira, *El Derecho de Marcas en Costa Rica*, Coedición Editorial Universidad de Costa Rica y Corte Suprema de Justicia, 1a. Edición, San José, Costa Rica 1979, pág. 27 y 28.

depositaban dos ejemplares de la misma y no se sometía a examen de novedad, el uso de la marca era facultativo. Esta Ley no contenía disposiciones específicas relativas a la competencia desleal, solamente hacía referencia a los delitos de fraude y falsificación cometidos en contra de la propiedad de las marcas de fábrica y de comercio establecidos en el Código Penal.

2.- Reglamento de la Ley de Marcas de 1896 (Decreto Ejecutivo No. 2 del 11 de septiembre de 1896).

Establecía que la marca se registraba mediante una solicitud verbal de inscripción realizada por el dueño de la marca o su apoderado, ante el Jefe de la Oficina de la Sección Comercial de la Secretaría de Hacienda, al efecto se elaboraba una acta de registro que debía estar firmada por el funcionario registrador y por el solicitante, asimismo, debían depositarse dos ejemplares de la marca. Las resoluciones emitidas por la Oficina mencionada podían impugnarse mediante el recurso de apelación que habrían de estudiar conjuntamente el Ministro del ramo y el Presidente de la República, sin embargo, no había especificación respecto ante cual órgano se planteaba y contra cuales resoluciones habría de interponerse este recurso.

3.- Ley de Propiedad Intelectual, científica, literaria, artística e industrial (Decreto No. 40 de 27 de junio de 1896).

Contiene sólo algunas disposiciones marcarias, más bien se refiere a creaciones industriales nuevas y derechos de autor.

4.- Ley de Protección Comercial de 1930 (promulgada por Decreto No. 19 del 23 de octubre de 1930).

Esta Ley derogó expresamente todas las disposiciones existentes con anterioridad a ella en cuanto a marcas, sean estas la Ley de Marcas de 1896 y las disposiciones relativas a las marcas contenidas en la Ley de Propiedad Intelectual del mismo año.

Continúa con el sistema atributivo del derecho a la marca; el uso de la marca es facultativo, pero será obligatorio cuando se trate de productos químicos, farmacéuticos, vinos y aguardientes; la vigencia de una marca registrada era de 15 años con posibilidad de renovación.

5.- Reglamento de la Ley de Protección Comercial (Decreto Ejecutivo No. 10 del 12 de septiembre de 1931).

Instituye el Registro General de Marcas (Oficina de Marcas), como el organismo ante el cual habría de tramitarse el registro de marca, tal registro debía solicitarse mediante un escrito, por el dueño o por el legítimo apoderado de éste.

Este escrito debía contener los datos generales del solicitante, la descripción somera de la marca y de los artículos a los que se aplicaría, es su caso, poder debidamente legalizado con que gestione el mandatario, para crear el derecho de prelación se elaboraba el acta correspondiente y se insertaba en el Libro de Presentaciones, luego el registrador procedía a estudiar el expediente respectivo y si no encontraba algún impedimento, mandaba publicar un extracto de la solicitud en el Diario Oficial a efecto de que quienes tuvieran algún interés legítimo pudieran presentar oposición al registro, posteriormente se insertaba el acta de registro en el Libro de Inscripciones y a partir de este momento se originaba el derecho de uso exclusivo sobre la marca. Contra la negativa del registro de marca procedía el recurso de apelación ante la Secretaría de Hacienda y Comercio.

6.- Ley de Defensa Económica de 1942.

Anuló las marcas pertenecientes a los alemanes, aunque el Reglamento de dicha Ley, expedido en 1943, estableció la posibilidad de reinscribirlas, previo permiso especial de la Secretaría de Hacienda. Cabe señalar que el Decreto No. 15 del 16 de agosto de 1951, dejó sin efecto estas medidas de emergencia en virtud de que la guerra mundial había concluido.

7.- Ley de Marcas No. 559 del 24 de junio de 1946.

Esta Ley rigió durante casi treinta años, contemplaba el sistema atributivo para la adquisición del derecho de marca y el sistema limitativo para determinar que signos habrían de constituir una marca, además de las marcas de fábrica y de comercio incorporó las llamadas marcas agrícolas incurriendo en un grave error de técnica jurídica al establece que éstas habrían de ser usadas no sólo para productos agrícolas, sino para “productos comunes y corrientes”, convirtiéndose tales marcas en simples indicaciones de procedencia de las mercancías, sin embargo, para registrar una marca agrícola se requería la calidad de empresario e incluso de propietario de un

inmueble, impidiendo a un arrendatario, usufructuario o poseedor, el ser titular de tal derecho (art. 11 de la Ley).

El organismo encargado de la tramitación del registro de marca era el Registro General de Marcas dependiente de la Secretaría de Hacienda y Comercio, de modo que las resoluciones dictadas por el registrador de marcas eran apelables ante esta Secretaría. Por decreto No. 359 del 26 de enero de 1949 se reforman las disposiciones relativas a los recursos y se establece que adicionalmente será procedente el recurso de apelación ante la Sala Primera Civil y contra esta resolución procedía el recurso de Casación; al ser creado el Tribunal Superior Contencioso Administrativo por decreto No. 4957 del 16 de febrero de 1972, éste debió conocer de las apelaciones en sustitución de la Sala.

Asimismo, el Registro General de Marcas dependiente de la Secretaría de Hacienda y Comercio, por decreto No. 4384 del 25 de agosto de 1969, fue sustituido por el Registro de Marcas de Fábrica y Comercio adscrito al Registro Nacional como dependencia del Ministerio de Gobernación.

8.- Decreto Ejecutivo No. 33 del 2 de julio de 1946.

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 32 de la Ley de 1946 que establecía un sistema alternativo para la concesión de un registro marcario, este decreto es la lista oficial taxativa para determinar que signos no habrían de ser registrados como marca, sirviendo éste como norma para la oficina de marcas correspondiente.

9 - Constitución Política de la República de Costa Rica (7 de noviembre de 1949).

Siendo esta la Constitución vigente a la fecha, en ella por primera vez en la historia del derecho constitucional costarricense, se eleva a rango de norma suprema la protección de los derechos intelectuales, dentro de los cuales se encuentra la marca.

En el título IV, denominado "Derechos y Garantías Individuales", específicamente en el artículo 47 de la Constitución de la República de Costa Rica, se establece dicha protección en los siguientes términos:

“Artículo 47.- Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la Ley.”

10.- Ley de Protección y Desarrollo Industrial (Decreto No. 2426 del 3 de septiembre de 1959).

Este ordenamiento jurídico dispone en su artículo 44 la exigencia de que todo artículo de producción nacional debía contener la denominación de éste en idioma castellano y en este mismo idioma deben ser las leyendas que a éste se apliquen, asimismo, impone el uso obligatorio de la marca en los productos del país fabricados por empresas nacionales y extranjeras. Cabe mencionar que esta disposición continuó vigente con la firma del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

11.- Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

Nos referiremos a este instrumento con mayor detalle en el próximo apartado.⁷⁸

12.- Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en Costa Rica en la Gaceta No. 23 del 2 de febrero del 2000.

Suscrito por los Gobiernos de la República de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua el 17 de septiembre de 1999 en San José, Costa Rica, este instrumento jurídico deroga a partir de su publicación el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

⁷⁸ Para un mayor estudio respecto a de los antecedentes legislativos en materia de marcas, véase, **BATALLA**, Elvira, ob. cit., pág. 29 - 74; y/o **OFICINA INTERNACIONAL DE LA O.M.P.I.** Situación de la Propiedad Industrial en los países de América Latina. Editado por la OMPI, 1a. Edición, Ginebra, Suiza 1981, pág. 155.

b) Legislación vigente en materia de Marcas

1.- Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de la República de Costa Rica, Ley No. 7978, (promulgada el 6 de enero del 2000, rige a partir de su publicación en la Gaceta No. 22 del 1 de febrero del 2000).

Esta Ley sustituye al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en términos de lo dispuesto por el Protocolo de 1999, en la parte relativa a las disposiciones marcarias contenidas en el mismo, rige a partir de su publicación y consta de 96 artículos, de los cuales por lo menos 60 de ellos regulan específicamente a la marca a través de disposiciones sustantivas de la materia.

2.- Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley No. 7472 (promulgada el 20 de diciembre de 1994, rige a partir de su publicación en la Gaceta No. 14 del 19 de enero de 1995).

Este ordenamiento no regula específicamente la materia marcaria, sin embargo, es aplicable a ésta lo dispuesto en su capítulo III, artículo 17, relativo a la regulación de actos de competencia desleal, estableciendo procedimientos y sanciones administrativas para reprimir tales actos, así como la aplicación de medidas cautelares, pero sólo cuando estos actos afecten al público consumidor.

3.- Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual de la República de Costa Rica, Ley No. 8039 (promulgada el 12 de octubre del 2000, rige a partir de su publicación el 27 de octubre del 2000).

Debemos señalar que anteriormente, las disposiciones de la Ley de la Promoción y las relativas del Convenio Centroamericano eran la única regulación costarricense en materia de represión a la competencia desleal, siendo esta una pobre regulación en materia de protección a los derechos intelectuales y represión de la competencia desleal que pocos resultados había dado, y en cambio, había generando una industria clandestina de falsificación de mercancías y el temor fundado de invertir en el país, por tal razón, la asamblea legislativa de la República de Costa Rica reconoció la imperiosa necesidad y urgencia de contar con una legislación moderna en materia de protección a los de derechos de propiedad intelectual, aprobando el 5 de octubre del 2000, el texto final de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual de la República de Costa Rica.

Esta Ley prevé el establecimiento y regulación específica de procedimientos para la protección de los derechos de propiedad intelectual y se incluyen normas aplicables a los procesos judiciales civiles o penales que en su caso fueran procedentes cuando se violen derechos de propiedad intelectual, tales como marcas, denominaciones de origen, patentes, modelos, etc., también se prevé como uno de los aspectos más relevantes, la aplicación de medidas precautorias, asimismo, contempla sanciones y tipifica diversos delitos en materia de derechos de propiedad intelectual, señalando que en los respectivos procesos podrán aplicarse en lo que sean compatibles con lo dispuesto por la Ley, el Código de Procedimientos Civiles, el Código de Procedimientos Penales, así como algunas disposiciones de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

Sin duda este ordenamiento se incorpora a la normatividad costarricense como el primero que establece en un solo texto jurídico una serie de procedimientos y mecanismos más o menos efectivos en materia de protección a los derechos de propiedad intelectual, subsanado en gran medida las graves deficiencias de la legislación anterior.

2.- LAS MARCAS EN EL CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El 1o. de junio de 1968, los países Centroamericanos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, suscribieron el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda), con objeto de terminar con los conflictos interestatales de marcas, a través de un medio que permitiera una normatividad internacional y creara un régimen de protección de los derechos marcarios sin dificultades de fronteras o sistemas. Este documento fue preparado por la Secretaría Permanente del Tratado de la Integración Económica de América Central (SIECA), siendo su objeto de regulación todos los derechos de propiedad industrial designados como signos distintivos.

El Congreso Nacional de la República de Costa Rica, por Decreto No. 4543 del 18 de marzo de 1970 aprobó dicho Convenio, iniciando su vigencia para Nicaragua, Costa Rica y Guatemala el 27 de mayo de 1975 y para el Salvador el 7 de abril de 1989.

Las disposiciones de este Convenio en cuanto a marcas tienen gran similitud con las que consigna la Ley-Tipo del BIRPI y el Convenio de París, lo que lo hace un instrumento de lo más moderno dentro de los principios fundamentales de la propiedad industrial. Este instrumento viene a subsanar las deficiencias en técnica jurídica de las legislaciones costarricenses anteriores al mismo y agrega a las tradicionales marcas de fábrica y comercio la innovación de las marcas de servicio y colectivas, adopta el sistema atributivo o constitutivo para determinar la fuente del derecho a la marca y el sistema alternativo o limitativo para señalar que signos podrán ser registrados como marcas.

“Se entiende por marca todo signo palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular” (art. 7 del Convenio).

Las calidades que se requieren para inscribir marcas y que deben reunir las personas, tanto físicas como jurídicas, son las de contar con un establecimiento comercial, empresa o establecimiento industrial o de servicios; las marcas industriales o de fábrica son las que distinguen las mercancías producidas o elaboradas por una determinada empresa fabril o industrial; las de comercio son las que distinguen las mercancías que expende o distribuye una empresa mercantil, no importa quien sea el productor, y las de servicios son las que distinguen las actividades que realizan empresas dedicadas a producir satisfactores generales, por medios distintos de la manufactura, expendio o distribución de mercancías (art. 9).

Para registrar una marca conforme a este Convenio, debía presentarse ante el Registro de la Propiedad Industrial una solicitud que contenga los datos generales del solicitante, la enumeración precisa de las mercancías o servicios que se pretenda distinguir con la marca, la indicación del país de origen, la clase de la marca de que se trata, las reservas respecto al tamaño, color o combinación y demás características de la marca, lugar y fecha de la solicitud y firma autógrafa del solicitante, mandatario o representante (art. 83); la admisión de la solicitud del registro de marca en un Estado signatario otorgaba un derecho de propiedad durante un plazo de seis meses para solicitar el registro de ésta en los otros Estados signatarios (art. 19).

A la solicitud deberá anexarse, en su caso, el poder legalmente otorgado si la solicitud se hiciera por medio de mandatario, quince modelos o facsímiles de la marca en el país que se presente la primera solicitud y seis en los demás, certificación de que tal marca ha sido inscrita en el país de origen, en caso contrario se requería la constancia de admisión de la solicitud (art. 84 y 85).

Posteriormente el registrador efectuaba un examen de novedad, en caso de no encontrar ningún obstáculo, el registrador ordenaba que se anotara la solicitud en el Libro de Presentaciones, posteriormente mandaba publicar en el Diario Oficial a costa del interesado, un aviso por tres veces dentro de un plazo máximo de quince días y se concedía un término de dos meses posteriores a la fecha de la primera publicación del aviso para que aquella persona que tenga un interés legítimo se oponga a la concesión del registro, vencido este término sin que se haya presentado oposición, el registrador emitía resolución motivada autorizando que previo pago de los derechos de inscripción se efectuara el registro (art. 94 a 106).

Una vez realizada la inscripción de la marca, el registrador procedía a insertarla en el Índice de la Propiedad Industrial y a adherir el modelo correspondiente en el Libro de Inscripciones, finalmente se extendía y entregaba al propietario de la marca un certificado de registro (art. 109 y 110).

La vigencia del registro de una marca era de diez años y éste podía ser renovado indefinidamente por períodos iguales (art. 27), establece la posibilidad de transmitir el derecho de propiedad sobre la marca y de conceder licencias de uso debiendo inscribir tales actos en el Registro de la Propiedad Industrial a efecto de que produzcan efectos contra terceros (art. 27 al 31).

La cuestión de la competencia desleal estaba regulada en los artículos 65 al 71, entendiéndose como “todo acto o hecho engañoso que se realice con la intención de aprovecharse de las ventajas que otorgan las marcas en perjuicio del titular de las mismas o del público consumidor.” Las acciones administrativas, civiles o penales represoras de la competencia desleal, debían ejercitarse ante los Tribunales o autoridades que conforme a las leyes internas de cada Estado contratante sean competentes para conocer estos asuntos, se prevé la aplicación de medidas cautelares en términos poco precisos y sanciones que podían consistir en multa de hasta trescientos mil pesos centroamericanos, dependiendo de la gravedad del asunto y la capacidad económica del infractor (art. 161).

En cuanto al Registro de Marcas, el Convenio señala que todo lo relativo a la propiedad industrial debía quedar a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, como dependencia del Ministerio de Economía u órgano equivalente en el Estado Contratante (en Costa Rica Ministerio de Economía y Desarrollo), contra las resoluciones de este Registro procedían los recursos dispuestos por el derecho interno de cada Estado Contratante, contra las providencias de mero trámite no podía interponerse recurso alguno, salvo el de responsabilidad y en caso de que el Registrador no resolviera en los términos fijados por el Convenio, procedía el recurso de queja según lo dispusiera la legislación interna de cada Estado Contratante.

El Convenio regulaba las formas de extinción de la propiedad de la marca (registro) con una mejor técnica jurídica que la Ley de Marcas vigente en Costa Rica, siendo éstas, la cancelación voluntaria, la nulidad y la caducidad en términos de lo dispuesto por los artículos 42 al 46 y 147 al 150.

Con la entrada en vigor del Convenio quedaron sin efecto las leyes de cada Estado contratante relativas a las materias que este instrumento regulaba expresamente, sin embargo, la Ley de Marcas de 1946 (No. 559) siguió rigiendo para aquellas otras materias en que el propio Convenio remitía al derecho interno de cada Estado signatario, por lo que se considera que esta ley fue derogada parcialmente.

En cuanto a la Ley de Protección y Desarrollo Industrial de 1959, consideramos que el artículo 44 de ésta quedó vigente aunque adicionado con lo dispuesto por el Convenio, si bien este último no disponía en especial sobre el uso de un determinado idioma, en su artículo 16 establecía que la marca de los productos debía estar acompañada con la indicación de procedencia y además agregar el nombre del titular de la marca, en caso de que ésta fuera registrada así debía advertirse, ya sea con la leyenda "Marca Registrada" o simplemente utilizando el signo "®", estas marcas o leyendas debían ser puestas de forma notoria, ya sea sobre el artículo mismo o en las envolturas, cajas o empaques, asimismo, establecía que todos los productos naturales o manufacturados en los Estados contratantes que se distinguan con marcas registradas o no, debían llevar la leyenda (en caso de Costa Rica) "HECHO EN COSTA RICA" o "PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN COSTA RICA".⁷⁹

⁷⁹ Véase BATALLA, Elvira, *ob. cit.*, pág. 39, 43, 51 y 52; y/o el texto del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial en NAVA NEGRETE, Justo, *ob. cit.*, pág. 311 - 367.

3.- CONCEPTO DE MARCA

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de la República de Costa Rica, No. 7978, define a la marca en su artículo segundo al establecer lo siguiente:

“Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes conceptos:

Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”

Este mismo artículo define algunas clases de marcas en las que se presenta como innovación la llamada marca de certificación, en los siguientes términos:

“Marca colectiva: signo o combinación de signos cuyo titular es la entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca.

Marca de Certificación: signo o combinación de signos que se aplica a productos o servicios cuyas características de calidad han sido controladas o certificadas por el titular de la marca.

Marca Notoriamente Conocida: signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales.”

4.- SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

A diferencia del Convenio Centroamericano en el que se adoptó el sistema alternativo o limitativo, la Ley de Marcas vigente en Costa Rica adopta el sistema mixto y de manera poco ordenada establece en términos generales que signos pueden constituir una marca, de conformidad con el artículo 3o.:

“Artículo 3o. Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios, especialmente las palabras o conjuntos de palabras (incluidos los nombres de personas), las letras, los

números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones o disposiciones de colores, así como cualquier otro distintivo. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, los envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta Ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.”

Con fundamento en este artículo podemos afirmar que la legislación costarricense acepta como signos distintivos de productos o servicios; las marcas nominativas, las marcas figurativas, las marcas tridimensionales y las mixtas, de las que hicimos amplia referencia en el primer capítulo de esta tesis.

Debemos reconocer que esta disposición representa una gran evolución respecto del Convenio Centroamericano y legislaciones anteriores, ya que por primera vez se admite expresamente el registro de las llamadas marcas modelo, según Elvira Batalla, que no son otra cosa que las marcas tridimensionales.

De este modo se elimina la frecuente controversia que se presentaba en la práctica al interpretar lo dispuesto por el Convenio Centroamericano, que disponía que “no se admitiría como marca los envases que sean del dominio público o se hayan hecho de uso común en cualquiera de los estados contratantes y, en general aquéllos que no presenten características de originalidad y novedad,” algunos interpretaban esta disposición como la prohibición absoluta del registro y otros consideraban que era procedente el registro siempre que se cumpliera el requisito de la originalidad o novedad, tras diversos litigios, la jurisprudencia costarricense había resuelto que era procedente el registro de este tipo de marcas, siempre que fueran distintivas, sin embargo, no era poco frecuente que inicialmente se negara el registro

a estos signos por la autoridad administrativa correspondiente (Registro de la Propiedad Industrial), obligando al solicitante a impugnar la resolución emitida, de modo que obtener el registro de este tipo de marcas no siempre era una tarea fácil.

5.- SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

Siguiendo el referido sistema mixto, La Ley de Marcas vigente en Costa Rica, establece dos categorías de signos que no podrán ser registrados como marcas, en primer término tenemos:

♦ Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

“Artículo 7o. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata;

En este supuesto, no podrán ser marcas registradas las formas tridimensionales que no sean distintivas, originales o novedosas, ya que perderían su función esencial y al admitir su exclusividad se privaría a otros de usar estas mismas.

b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica;

En este caso no se admite el registro porque se trata de un modelo de utilidad cuya protección está regulada por otra ley.

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata;

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata;

En estos términos, se contempla igualmente la prohibición del registro a las marcas descriptivas, cuya explicación dada en el capítulo anterior aplicamos a este.

e) Un simple color considerado aisladamente;

De modo que la combinación o disposición de dos o más colores que sea suficientemente distintiva, podrá ser objeto del registro de marca.

f) Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo especial y distintivo;

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica;

Este supuesto prohíbe el registro como marca de un signo necesario, sea éste una denominación o una forma gráfica, etc., en virtud de que no cumpliría función distintiva alguna.

h) Sea contrario a la moral o el orden público;

i) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional;

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata;

k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación hayan transcurrido de uno a tres años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento o cancelación. Esta prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente;

l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente Ley;

En principio se acepta que una indicación geográfica sea registrable como marca, sin embargo, no procederá tal registro cuando este signo no cumpla función distintiva alguna o genere confusión respecto del origen, calidad, o características del producto o servicio al cual se aplica.

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización;

n) Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado;

ñ) Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general;

o) Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que lleven a suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar el registro;

La prohibición de los cuatro incisos anteriores, dispuesta en términos idénticos a la Ley de la Propiedad Industrial (México), se fundamenta en que el uso de tales signos como marcas podría hacer creer al público consumidor que los productos o servicios a los que se aplica son fabricados, distribuidos o de alguna manera respaldados por alguna institución de carácter oficial nacional o internacional, de modo que podría atribuirse a éstos cierta calidad o garantía que no posean, sin embargo, si procederá el registro cuando medie autorización de la institución u organización correspondiente.

p) Consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en Costa Rica o en algún país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la protección de variedades vegetales; y

q) **Caiga dentro de la prohibición prevista en el artículo 60 de la presente Ley.**

Es decir, no podrá ser empleada ni registrada como marca aquella marca de certificación cuyo registro haya sido anulado o haya dejado de usarse por disolución o desaparición de su titular, durante un plazo de diez años contados desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será acordado para este producto o servicio.”

Este último párrafo confirma el principio de especialidad de la marca, cuando en el signo que va a registrarse, el solicitante incluye la denominación del producto que distinguirá, esto no quiere decir que también adquiera la exclusividad de dicha denominación, sino que sólo podrá aplicar la marca a esos productos o servicios, vgr: este signo sólo podrá distinguir computadoras.

£££££

@

Computadoras

♦ **Marcas Inadmisibles por afectar derechos de terceros**

“**Artículo 8.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) **Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor;**

b) **Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior;**

Los dos incisos anteriores se encuentran tan íntimamente relacionadas que podría pensarse que son una repetición, sin embargo, existe una sutil diferencia, de modo que en la primera hipótesis se pretende evitar la confusión en el público consumidor, es decir, que éste crea que está adquiriendo el mismo producto o servicio de la misma marca, en la segunda hipótesis se pretende evitar la asociación de las marcas, es decir, que el consumidor suponga que existe alguna relación entre la nueva marca y la anterior, como que los productos o servicios que distinguen son producidos o prestados por la misma empresa o que tienen igual calidad, etc., de cualquier manera en ambos casos el objetivo final es la protección al titular de la marca original y al público consumidor que podría incurrir en un error al seleccionar un producto o servicio en base a una falsa apreciación de marcas.

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso;

Adoptando el sistema atributivo diferido o mixto como fuente del derecho de marca, la legislación costarricense prevé que antes del registro de la marca se realice una serie de publicaciones a efecto de que quien considere tener un mejor derecho que el solicitante para obtener el registro en base al uso anterior de la marca, acuda a presentar oposición a tal registro, con objeto de que se niegue el registro de marca con fundamento en este párrafo.

Esta es una de las notables diferencias entre la legislación mexicana y la costarricense, ya que la primera no prevé que en el procedimiento de registro de marca intervengan terceros opositores, de modo que quien considere tener un mejor derecho para obtener el registro en base al uso anterior, sólo podrá hacer valer su derecho mediante la interposición de un procedimiento de declaración administrativa de nulidad cuando el registro ya se ha concedido.

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior;

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del

úblico, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo;

En este párrafo se consagra la obligada prohibición de registrar como marca aquel signo idéntico o semejante en grado de confusión con una marca notoriamente conocida, en términos de lo dispuesto en el artículo 6-bis del Convenio de París:

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

f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul costarricense;

En términos generales es aceptada esta prohibición que se dispone de modo muy similar en la legislación mexicana, sin embargo, la prohibición de registrar como marca el hipocorístico (apelativo dado a una persona de modo cariñoso o familiar) de una persona distinta al solicitante sin la respectiva autorización, presenta en la práctica una dificultad, ya que a más de una persona se le puede adjudicar hipocorístico idéntico, en tal caso a quién correspondería otorgar el consentimiento y como se comprobaría que efectivamente pertenece al mismo ya que su esencia radica en el uso con carácter informal, salvo que se trate de un personaje muy conocido, pero en tales casos estaremos hablando generalmente de un nombre artístico o seudónimo que con seguridad estará protegido por el derecho de autor.

g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad;

h) Si el uso del signo es susceptible de confundirse con el de una denominación de origen protegida;

En principio es registrable como marca cualquier denominación geográfica siempre que sea suficientemente distintiva, pero cuando ésta es una denominación de origen protegida a través de la respectiva declaración realizada al amparo del Arreglo de Lisboa, la prohibición es terminante.

i) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida;

Las marcas de certificación se presentan como una innovación de la legislación costarricense, siendo signos distintivos aplicables a productos o servicios para denotar una calidad controlada.

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero; y

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.”

En este supuesto se presume mala fe del solicitante, de modo que éste pretenda explotar una marca y realizar ciertos actos de competencia desleal escudándose en un registro concedido.

6.- REQUISITOS DE LA MARCA

En términos generales los requisitos que la legislación costarricense exige a una marca, son los mismos que señalamos en el correlativo apartado respecto de las marcas en México, sean estos:

Requisitos esenciales:

- 1.- El carácter distintivo de la marca.
- 2.- La especialidad de la marca.
- 3.- El carácter novedoso de la marca.
- 4.- La licitud de la marca.
- 5.- La veracidad de la marca.

Requisitos accidentales:

- 1.- El carácter facultativo de la marca.
- 2.- Lo innecesario de la adherencia de la marca.
- 3.- La apariencia de la marca.
- 4.- El carácter individual de la marca.

7.- REGISTRO DE LA MARCA

a) Requisitos de la solicitud

El artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de la República de Costa Rica, establece que la solicitud de registro de marca deberá presentarse ante el Registro de la Propiedad Industrial (adscrito al Registro Nacional como dependencia del Ministerio de Gobernación) y deberá contener las siguientes indicaciones:

1. - Nombre y dirección del solicitante (art. 9 inciso a),
2. - Lugar de constitución y domicilio, cuando el solicitante sea persona moral o jurídica (art. 9. inciso b),
3. - Nombre del representante legal, cuando sea el caso (art. 9 inciso c),
4. - Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país (art. 9 inc. d)
5. - La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin grafía, forma ni color especial. (art. 9 inciso e),

6. - Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca, agrupados por clases según la clasificación internacional de productos y servicios de Niza, con la indicación del número de clase.(art. 9 inciso h).

b) Anexos de la solicitud

El propio artículo 9o. de la Ley de Marcas determina que a la solicitud deberá acompañarse lo siguiente:

1. - Una reproducción de la marca en el número de ejemplares que determine el reglamento de esta Ley (en tanto se expide este reglamento, continúa observándose lo dispuesto por la normatividad anterior, anexando 15 modelos o facsímiles de la marca,) cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él. (inciso f);
2. - Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con significado en un idioma distinto del castellano (inciso g);
3. - Los documentos y las autorizaciones requeridos en los casos previstos por los incisos m), n), y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente Ley, cuando sea pertinente (inciso i);
4. - El comprobante de pago de la tasa básica establecida. (inciso j);
5. - Si la solicitud de registro de marca se gestiona a través de un abogado o mandatario, se requerirá que se presente el poder correspondiente. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de ésta y el número de solicitud o registro en que se encuentra. (párrafo penúltimo del artículo 9o.); y
6. - Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, además de la correspondiente solicitud, deberá presentar la declaración de prioridad dentro de dos meses contados de la fecha de presentación de la solicitud y copia certificada de la solicitud prioritaria y la

conformidad de la Oficina de la Propiedad Industrial que haya recibido dicha solicitud dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud (parte final del artículo 9 de la LM).

Trámite de la solicitud

I.- Examen de forma

El Registro de la Propiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presentación a la solicitud de registro y la admitirá para el trámite si cumple con los siguientes requisitos:

- a) Contiene indicaciones que permiten identificar al solicitante;
- b) Señala una dirección o designa a un representante en el país;
- c) Muestra de la marca cuyo registro se solicita o, si se trata de marcas denominativas con grafía, forma o color especial o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él, se adjuntará una reproducción de la marca;
- d) Contiene los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca; además indica la clase; y
- e) Adjunta el comprobante de pago de la tasa básica (art. 10).

Una vez admitida la solicitud, cumpliendo con los requisitos mínimos enumerados anteriormente, procederá el examen de forma en términos del artículo 13 de la Ley de Marcas (LM).

“**Artículo 13.-** El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple con lo dispuesto por el artículo 9 de la presente Ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 13 de la presente Ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro de la Propiedad Industrial notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.”

II. - Examen de fondo

Concluido el examen de forma, o en su caso subsanados en tiempo y forma los errores u omisiones en que el solicitante hubiere incurrido, dará inicio el examen de fondo, a través del cual se examinará el signo distintivo en términos del artículo 14 de la Ley.

“**Artículo 14.** El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca solicitada incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente Ley.....”

Una vez concluido el examen de fondo, el procedimiento de registro de marca continuará de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la LM:

“**Artículo 15.** Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 y 14 de la presente Ley, el Registro de la Propiedad Industrial ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación, por tres veces a costa del interesado, de un aviso en el diario oficial, dentro de un plazo de quince días desde su notificación.”

d) Formas de terminar el procedimiento de registro de marca

I.- Desistimiento de la solicitud de registro

“El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El desistimiento de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hayan pagado” (art. 12 de la Ley).

Este desistimiento se solicita ante la autoridad registral, es decir, ante el Registro de la Propiedad Industrial.

II.- Acuerdo de concesión del registro

“**Artículo 18**De no haberse presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro de la Propiedad Industrial procederá a registrar la marca.

Si se resuelve la concesión del registro, el Registro de la Propiedad Industrial notificará la resolución al solicitante a fin de que pague la tasa complementaria dispuesta. Si dentro del mes siguiente a la fecha en que se notificó la resolución, el solicitante no ha pagado la tasa, la resolución quedará sin efecto y el expediente se archivará sin más trámite.”

“**Artículo 19.** El Registro de la Propiedad Industrial expedirá al titular un certificado de registro de marca, el cual contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente y los fijados por las disposiciones reglamentarias.”

III.- Acuerdo de negación del registro

“**Artículo 14.**En caso de que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas (en el artículo 7 y 8), el Registro notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.”

Cualquier persona interesada tendrá oportunidad de presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la solicitud y tomando en cuenta los fundamentos de hecho y de derecho de ambas partes, el Registro podrá mediante resolución fundada negar el registro de una marca total o parcialmente, es decir, podrá limitar su aplicación a determinados productos o servicios. (artículo 16, 17 y 18 de la Ley).

En contra de esta resolución procede el recurso de Revocatoria y de Apelación.

8.- DURACIÓN, RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE MARCA

La duración del registro de marca es de diez años, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Marcas:

“Artículo 20. El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión. La marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.”

El procedimiento para renovar una marca registrada deberá efectuarse de conformidad con lo establecido para tal efecto en el artículo 21 de la Ley:

“Artículo 21. La renovación del registro se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial el pedido correspondiente, que contendrá:

- a) Nombre y dirección del titular;
- b) Número del registro que se renueva;
- c) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando sea el caso, pero sólo será necesario acreditar el poder cuando el apoderado sea diferente del designado en el registro que se renueva o en la renovación precedente; de ser el mismo, deberá indicar el expediente, el nombre de la marca y el número de la presentación o el registro donde se encuentra el poder;
- d) Una lista de productos o servicios conforme a la reducción o limitación deseada, cuando se quiera reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que se renueva. Los productos o servicios se agruparán por clases conforme a la Clasificación Internacional de productos y servicios, señalando el número de cada clase; y
- e) El comprobante de pago de la tasa establecida.

El pedido de renovación sólo podrá referirse a un registro y deberá presentarse dentro del año anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. También podrá presentarse dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la

fecha de vencimiento; pero, en tal caso, deberá pagarse el recargo determinado, además de la tasa de renovación correspondiente. Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.

La renovación del registro de una marca produce efectos desde la fecha de vencimiento del registro anterior, aún cuando la renovación se haya pedido dentro del plazo de gracia.

Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos primero y segundo del presente artículo, el Registro de la Propiedad Industrial inscribirá la renovación sin más trámite. La renovación no será objeto de examen de fondo ni de publicación.”

En relación con las modificaciones que puedan introducirse al renovar una marca registrada, el artículo 22 de la Ley de Marcas dispone lo siguiente:

“Artículo 22.- En una renovación no podrá introducirse ningún cambio en la marca ni ampliarse la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.

La inscripción de la renovación mencionará cualquier reducción o limitación efectuada en la lista de los productos que la marca distingue.”

Sin embargo, mediante el pago de la tasa establecida, el titular de un registro podrá pedir en cualquier momento, que el registro se modifique para corregir algún error, pero no se admitirá corrección, si ésta implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro, asimismo, podrá solicitar en cualquier momento que se reduzca o limite la lista de productos o servicios amparados por el registro y en caso de que se haya inscrito sobre esa marca un derecho en favor de un tercero, se requerirá de la firma certificada notarialmente de que éste consiente tal reducción o limitación del registro (artículo 23 de la Ley).

De igual modo, el titular de una marca podrá solicitar en cualquier momento, que el registro de su marca se divida a fin de separar, en dos o más registros los productos o servicios de la lista del registro inicial (art. 24 de la Ley).

9.- DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA

La Ley de Marcas otorga al titular de una marca registrada diversas prerrogativas, dentro de las cuales cobran especial importancia las siguientes:

- a) Derecho de uso exclusivo de la marca (art. 25 de la Ley de Marcas);**
- b) Derecho de transmitir la marca registrada con o sin la transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca, la transferencia debe constar por escrito y deberá solicitarse la inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad Industrial para que surta efecto frente a terceros, previo pago la tasa correspondiente (art. 31, 33 y 34 de la Ley de Marcas);**
- c) Derecho de otorgar a terceros licencias de uso de la marca registrada o en trámite de registro. Para que produzca efectos contra terceros tal autorización deberá inscribirse en el Registro, previa solicitud y pago de la tasa correspondiente (art. 31 de la Ley de Marcas);**
- d) Derecho de solicitar ante el Registro la inscripción del cambio o modificación del nombre del titular, cuando éste sea persona moral, previa presentación del documento donde conste el cambio debidamente legalizado y autenticado, el Registro estudiará la solicitud y otorgará al interesado un edicto que se publicará a su costa por una sola vez, en el diario oficial, posteriormente otorgará el certificado correspondiente al cambio o modificación (art. 32 de la Ley de Marcas);**
- e) Derecho de solicitar la cancelación de su registro de marca (cancelación voluntaria) art. 43 de la Ley de Marcas;**
- f) Derecho de renovar el registro de marca (arts. 20 y 21 de la Ley de Marcas);**
- g) Derecho de denunciar ante la Comisión Nacional del Consumidor, para que ésta inicie un procedimiento administrativo e imponga la correspondiente sanción, por la comisión de un acto de competencia desleal que además de infringir su derecho de marca, en forma refleja dañe al público consumidor (art. 17, 50 inciso b, y 53 de la Ley de la Promoción);**

- h) Derecho de ejercitar acción civil indemnizatoria por la comisión de una infracción a su marca registrada o de un delito que viole la exclusividad de la misma, causándole algún daño o perjuicio, tal pretensión se tramitará en proceso abreviado (art. 38 de la Ley de Procedimientos de Observancia);
- i) Derecho de ejercitar acción penal (art. 43 al 46 de la Ley de Procedimientos)
- j) Derecho de solicitar la aplicación de las medidas cautelares cuando ocurra o se presuma la comisión de algún acto de competencia desleal o delito que pueda causarle una lesión grave y de difícil reparación (art. 58 de la Ley de la Promoción y 3 al 18 de la Ley de Procedimientos de Observancia).

En este sentido la Ley de Procedimientos de Observancia de lo Derechos de Propiedad Intelectual (LPO), dispone la aplicación de medidas precautorias eficaces, precisando el procedimiento para tal efecto de una manera infinitamente superior que la dispuesta por la normatividad anterior.

10.- OBLIGACIONES Y LIMITACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA

Correlativamente a los derechos que otorga el registro de marca a su titular, éste deberá cumplir diversas obligaciones impuestas por la propia Ley de Marcas:

- a) Uso de la marca en Costa Rica, ya sea por el propio titular o por un licenciatario o persona autorizada para ello.

Se entiende que una marca registrada está en uso cuando los productos o servicios que distingue son puestos en el comercio con esa marca, o bien cuando ésta se emplea en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

En caso de que la marca no sea usada por cinco o más años, será procedente la acción de cancelación del registro a solicitud de cualquier persona interesada (art. 39 de la Ley);

- b) Usar la marca tal como aparece en el registro, la contravención a esta obligación dará lugar a la cancelación del registro, excepto cuando las modificaciones o cambios no sean esenciales y no alteren la identidad de la marca (art. 40 de la Ley);**
- c) Realizar el procedimiento para la renovación del registro de marca, la inobservancia de esta obligación dará lugar a la caducidad del registro;**
- d) Impedir que la marca registrada se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios que distingue, cuando el titular de la marca registrada provoca o tolera este fenómeno, cualquier persona con interés legítimo podrá solicitar al Registro, la cancelación del registro de marca o la limitación del alcance del mismo (art. 38 de la Ley);**
- e) Realizar la correspondiente inscripción en caso de que la marca registrada sea transmitida a un tercero, ante el Registro de la Propiedad Industrial para que surta efecto frente a terceros (art. 31, 33 y 34 de la Ley);**
- f) Realizar ante el Registro la inscripción del cambio o modificación del nombre del titular (art. 32 de la Ley);**
- g) Inscribir en el Registro el documento en que conste el otorgamiento de licencias de uso respecto de la marca registrada o en trámite de registro. El incumplimiento de esta obligación impide que la licencia produzca efectos contra terceros (art. 31 de la Ley):**

De igual modo, la Ley de Marcas establece ciertas limitaciones al titular respecto del derecho sobre la marca registrada, en los siguientes términos:

- 1. - Siempre que no constituya un acto de competencia desleal, ni pueda causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios, el titular de una marca registrada no podrá prohibir que un tercero use de buena fe, en relación con productos o servicios en el comercio, lo siguiente:**
 - a) Su nombre o dirección o los de sus establecimientos mercantiles,**

- b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a la cantidad, calidad, la utilización, el origen geográfico o el precio;
 - c) Indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, particularmente en relación con piezas de recambio o accesorios (art. 26 de la Ley).
2. - Tampoco podrá el titular de una marca registrada, prohibir a un tercero el uso de la marca en productos legítimamente marcados que haya introducido en el comercio, del país o del extranjero, con consentimiento del titular u otra persona autorizada, siempre que estos productos y los envases de los mismos no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro y que no causen perjuicio al titular o derechohabiente (art. 27 de la Ley).
3. - Cuando la marca sea mixta o compleja, el titular del registro de marca no podrá prohibir que terceros usen elementos contenidos en la misma que sean de uso común o necesario en el comercio (art. 28 de la Ley).

11.- MODOS DE CONCLUIR EL REGISTRO DE MARCA

a) Cancelación voluntaria

“Artículo 43 LM.- En cualquier momento, el titular del registro de una marca podrá pedir al Registro de la Propiedad Industrial la cancelación de este registro. El pedido de cancelación devengará la tasa fijada en el artículo 94 de la presente Ley (20% del salario base).

Quando aparezca inscrito algún derecho en favor de un tercero en relación con la marca, la cancelación sólo se inscribirá previa presentación de una declaración escrita del tercero, con firma certificada notarialmente en virtud de la cual consiente en la cancelación.”

b) Cancelación

De conformidad con la legislación costarricense de la materia, la cancelación de un registro marcario procede a instancia de parte interesada, por las siguientes causas:

1. - **Cancelación del registro por generalización de la marca**, en términos de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Marcas.

“**Artículo 38.-** A pedido de cualquier persona con interés legítimo y garantizando el debido proceso, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca o limitar su alcance cuando el titular haya provocado o tolerado que se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales está registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando, en los medios comerciales y para el público, ha perdido su carácter distintivo como indicador de origen empresarial del producto o servicio al que se aplica. Para estos efectos, en relación con esa marca deberán concurrir los siguientes hechos:

- a) La ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto o el servicio al cual se aplica la marca.
- b) El uso generalizado de la marca, por parte del público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o servicio respectivo.
- c) El desconocimiento de la marca por parte del público, como signo distintivo de un origen empresarial determinado.”

2. - **Cancelación del registro por falta de uso de la marca o por usar ésta de manera diferente a como fue registrada**, en términos de lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 41 de la LM.

“**Artículo 39.-** A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso sólo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.”

La propia Ley determina lo que habrá de considerarse como el uso de la marca:

“Artículo 40 .- Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.

El uso de una marca por parte de un licenciatarío u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.”

Cabe señalar que no podrá declararse la cancelación de un registro de marca por falta de uso, cuando esa falta de uso se deba a motivos justificados, reconociéndose como motivos justificados las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos por la marca (art. 41 de la Ley).

3. - Cancelación del registro por tratarse de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida en grado de confusión o asociación con ésta, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley de Marcas:

“**Artículo 44.**- Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.

La presente ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial, podrá rechazar o *cancelar el registro* y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se aplicará cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida. Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca podrán emplearse todos los medios probatorios.”

c) Caducidad

La legislación costarricense no contempla expresamente la caducidad de la marca registrada, sin embargo, al establecer en el primer párrafo del artículo 20 que el registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión y que éste puede ser renovado indefinidamente por períodos iguales, la lógica jurídica nos indica que en caso de que el titular de la marca no realizara tal trámite en tiempo y forma, se entenderá en términos doctrinales que opera la caducidad del registro de la marca, de lo contrario, sería inocua la obligación impuesta al titular por la propia Ley respecto a la renovación del registro.

d) Nulidad

El artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de la República de Costa Rica, establece que el procedimiento de declaración de nulidad de un registro de marca puede ser iniciado oficiosamente o solicitado por persona interesada ante el Registro de la Propiedad Industrial cuando se trate de alguno de los signos enumerados en el artículo 7 y 8 de la Ley, que no pueden constituir una marca, en los siguientes términos:

“Artículo 37. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente Ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad sólo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta Ley y resulta fundada (cancelación del registro por falta de uso).

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvenzional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.”

Cabe señalar que a la realización del presente estudio, nos encontramos con una grave laguna jurídica, ya que la Ley de Marcas vigente no establece el procedimiento para que el Registro pueda declarar la cancelación, nulidad o caducidad de una marca registrada, suponemos que esta omisión habrá de subsanarse con la expedición del respectivo reglamento, ente tanto, tales procedimientos habrán de realizarse como se hacía anteriormente, esto es, mediante la interposición ante juez civil de una demanda en la vía ordinaria, en términos de lo dispuesto por el Código Procesal de la materia.

El proceso ordinario civil, se inicia con la interposición de la demanda, una vez notificado el demandado, se le dará un plazo de treinta días para contestar y en su caso reconvenir (quince días para oponer excepciones previas), en caso de reconvencción se dará al reconvenido un término igual de treinta días para que dé contestación a la reconvencción, posteriormente el juez tendrá un plazo de treinta días para resolver las excepciones aducidas, una vez resueltas estas excepciones, comenzará la etapa de evacuación de las pruebas (desahogo) ofrecidas en la demanda y contestación, respectivamente, salvo que fueran supervenientes, concluida la etapa probatoria se dará a las partes un término de quince días para emitir alegatos, una vez transcurrido este término se emitirá la resolución correspondiente.

En teoría este proceso debe concluir en un período de un año y medio a dos años, sin embargo, en la práctica puede durar hasta 5 años debido al exceso de asuntos acumulados en los tribunales y la interposición de recursos en el transcurso del proceso, por tal razón es urgente la expedición del reglamento que esperamos prevenga un procedimiento administrativo con plazos más cortos y que efectivamente se cumplan éstos.

2.- PROTECCIÓN DE LA MARCA REGISTRADA

a) Infracciones

La legislación costarricense ha dispuesto emplear como sinónimo de infracción el término de actos de competencia desleal, en materia de marcas tales actos son numerados y regulados por el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa efectiva del Consumidor y los artículos 28 y 38 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

“Artículo 17 LPC. Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:

- a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores;
- b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor;
- c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en una información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio;
- d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores.

Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas aludidas en este artículo, para hacer valer sus derechos sólo pueden acudir a la vía judicial, por medio del procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales que se realicen para proteger al consumidor, por los efectos reflejos de los actos de competencia desleal, en los términos del inciso b) del artículo 50 de esta Ley.”

El artículo 27 de la Ley de la Promoción, establece que la acción para que el consumidor agraviado inicie el correspondiente procedimiento administrativo ante la Comisión, caduca en un plazo de seis meses a partir del día que se produjo la falta o desde su conocimiento efectivo y si se trata de hechos continuados el término correrá a partir del acaecimiento del último hecho, en cambio, el artículo 53 dispone que la acción para denunciar que podrá ejercitar el titular de la marca registrada caduca en un plazo de dos meses desde el acaecimiento de la falta o desde que esta se conoció, salvo para los hechos continuados, en cuyo caso, comienza a correr a partir del último hecho.

En este sentido, la Ley de Procedimientos de Observancia establece lo siguiente:

“Artículo 28 LPO. Además de los actos señalados en el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 , de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas, se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y prácticas honestas en materia comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes:

- a) Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios, para aprovechar los derechos de un titular del derecho, protegidos por esta Ley.
- b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del propietario de las marcas, distintivos y cualquier otro elemento protegido en beneficio de su legítimo propietario, para aprovechar, a escala comercial, los resultados de su esfuerzo y prestigio ajenos.

c) Cualquier uso de un signo cuyo registro esté prohibido conforme a los incisos k) y q) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos, No. 7978, de 6 de enero de 2000.

d) El uso, en el comercio, de un signo cuyo registro esté prohibido según los incisos c), d), e), g) y h) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos, No. 7978, de 6 de enero de 2000.”

“Artículo 38 LPO. Las pretensiones de los titulares de propiedad intelectual se tramitarán y decidirán mediante el proceso abreviado que manda el Título II, Libro II del Código Procesal Civil.

Los casos de competencia desleal, se tramitarán en la vía sumaria, según el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, de 20 de diciembre de 1994.”

El proceso abreviado al que hace referencia esta disposición, se tramita reduciendo a menos de la mitad los términos previstos para un proceso ordinario civil, es decir, una vez interpuesta la demanda y notificado el demandado, se le dará a éste un plazo de diez días para contestar y en su caso reconvenir (cinco días para oponer excepciones previas), en caso de reconvenición, se dará al reconvenido un término igual de diez días para que dé contestación a la reconvenición, una vez resueltas las excepciones comenzará la etapa de evacuación o desahogo de las pruebas ofrecidas en la demanda y contestación, debiendo concluir esta etapa en un término mínimo de veinte días y máximo de dos meses, no siendo admitidas más pruebas que las que fueran supervenientes, una vez transcurrido este término las partes expresarán los alegatos correspondientes y dentro de los quince días posteriores, se emitirá la resolución correspondiente. En la práctica la conclusión de un proceso de este tipo tiene una duración de dos a tres años.

En cambio, en el proceso sumario, una vez interpuesta la demanda y notificado el demandado, se concede a éste un término de cinco días para dar contestación a la misma, en este proceso no puede reconvenirse al actor, posteriormente el actor tendrá un plazo de tres días para manifestar lo que a su derecho convenga respecto de la contestación, concluido este término se procederá al desahogo de las pruebas previamente ofrecidas en la demanda y la contestación, no hay oportunidad de que las partes expresen alegatos y una vez evacuadas las pruebas el juez dispondrá de un

plazo de diez días para dictar la sentencia respectiva. En la práctica este proceso puede demorar entre año y medio a dos años y medio.

En resumen, podrán conocer sobre actos de competencia desleal (infracciones) cometidos en perjuicio de los titulares de marcas registradas o del público consumidor en los casos enumerados anteriormente, las siguientes autoridades:

1.- La Comisión Nacional del Consumidor será competente para resolver los procedimientos administrativos relativos a la comisión de algún acto de competencia desleal que involucre una marca registrada y de manera indirecta afecte al consumidor, imponiendo la sanción correspondiente.

En estos procedimientos cuando sólo se afecten intereses patrimoniales las partes en conflicto deberán ser convocadas a una audiencia conciliatoria y si no hubiere arreglo o no se presentaran éstas, se iniciará el procedimiento administrativo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de la Promoción, de modo que previa demanda o denuncia, la unidad técnica de apoyo de la Comisión realizará la instrucción del asunto y una vez concluida, trasladará el expediente a la Comisión para que emita la resolución final dentro de los diez días posteriores a la recepción del expediente y notificará ésta a las partes.

2.- El Juez Civil conocerá de la acción indemnizatoria que ejercite el titular de una marca registrada o el consumidor afectado en contra del infractor, por la comisión de una infracción a un derecho de marca registrada que haya causado daños o perjuicios a éstos, estas pretensiones se harán valer en el primer caso mediante la tramitación de un proceso abreviado y en el segundo caso mediante un proceso sumario.

b) Medidas cautelares y sanciones

La aplicación de medidas cautelares es uno de los aspectos más relevantes que contempla la reciente Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, ya que en materia de protección a los derechos de propiedad intelectual, debiera procurarse mayor atención a la prevención de la competencia desleal, que a la represión de ésta, de modo que pueda evitarse el perjuicio o daño al titular de un derecho de esta naturaleza, por tal razón no poca trascendencia tendrá la inclusión de medidas cautelares efectivas en la legislación costarricense.

Las medidas previstas en este ordenamiento pueden ser aplicadas por un juez civil sin perjuicio de lo ordenado por el título IV, libro I, del Código Procesal Civil, en todo proceso relativo a la protección de los derechos de titulares de marca, asimismo, en los procesos por la comisión de algún delito en materia de marcas el juez penal podrá aplicar además de las medidas cautelares previstas por el Código Procesal Penal, las medidas dispuestas en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en cuanto resulten compatibles.

Los artículos 3o. al 10 de la referida Ley de Procedimientos de Observancia, disponen la aplicación de medidas cautelares en los siguientes términos:

“Artículo 3. Antes de iniciar un proceso por infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante el transcurso del mismo, o durante la fase de ejecución, la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia.

Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite ser el titular del derecho o su representante. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía suficiente antes de que ésta se dicte, para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.”

“Artículo 5. Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción;
- b) El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales.
- c) La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos en el inciso b);
- d) La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente.”

La aplicación de una medida cautelar, se concederá mediante la presentación de una solicitud ante la autoridad judicial o el Registro de la Propiedad Industrial, quien dentro de las cuarenta y ocho horas de presentada la solicitud, concederá audiencia a las partes para que dentro de un plazo de tres días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga.

Transcurrido este plazo, con contestación o sin ella, el órgano administrativo o el tribunal competente, resolverá la procedencia de la medida dentro de los tres días siguientes tomando en cuenta los intereses de terceros, como la proporcionalidad entre los efectos de la medida y los daños y perjuicios que ella puede provocar. Tal resolución deberá ejecutarse en forma inmediata y la interposición del recurso de apelación ante el Tribunal Registral Administrativo no suspenderá los efectos de la ejecución de la misma (art. 4 y 6).

Sin embargo, cuando la audiencia a las partes pueda hacer nugatorios los efectos de la medida, la autoridad podrá resolver la procedencia de la medida en el plazo de cuarenta y ocho horas, en tales casos, la autoridad administrativa o judicial que haya ejecutado la medida, deberá notificar a la parte afectada dentro de los tres días hábiles posteriores a la ejecución, pudiendo ésta recurrir tal medida ante la autoridad competente (art. 6 y 7).

Cuando la medida sea solicitada antes de iniciar el proceso correspondiente, si ésta fue adoptada, la parte promovente deberá presentar la demanda judicial en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de la resolución que ordena tal medida. En caso de no presentar en tiempo la demanda, o de que se revoque o se deje sin efecto ésta por alguna causa, la parte que la hubiera solicitado será responsable por los daños y perjuicios ocasionados con su ejecución, tal indemnización se liquidará siguiendo el trámite de ejecución de sentencia y deberá solicitarla el agraviado dentro del plazo de un mes, en caso contrario, se ordenará la devolución al actor de la caución por daños y perjuicios.

Cuando la medida cautelar haya sido aplicada en base a una resolución administrativa, la parte afectada deberá acudir en la vía judicial para demandar la indemnización de los daños y perjuicios que le hubiera causado la ejecución de tal medida (art. 9).

♦ **Normas para la aplicación de medidas cautelares en frontera:**

a) El titular de un derecho de propiedad intelectual que tenga conocimiento fundado sobre la llegada o el despacho de mercancías que infringen su derecho, podrá solicitarle al Registro de la Propiedad Industrial o a la autoridad judicial, que ordene a las autoridades aduaneras suspender el despacho, siempre que acredite ser el titular del derecho o el representante de éste, otorgue una garantía suficiente y aporte la información necesaria para identificar con facilidad las mercancías (art. 11 LPO).

b) Cuando se requiera aplicar una medida cautelar en el momento del despacho aduanero de las mercancías falsificadas o ilegales, la decisión administrativa o judicial que ordene tal medida deberá ser comunicada de inmediato a las autoridades aduaneras y a la parte demandada (art. 10 LPO).

c) Ejecutada la suspensión del despacho de mercancías, la autoridad que haya ordenado tal medida, lo notificará inmediatamente al importador o exportador de las mercancías y al solicitante de la medida (art. 11 último párrafo, LPO).

d) Si transcurren diez días hábiles contados desde que la suspensión se notificó al solicitante de la medida, sin que este haya presentado demanda o sin que se haya recibido comunicación del Registro de la Propiedad Industrial (RPI) o de una autoridad judicial, de que se han tomado las medidas precautorias que prolonguen la suspensión del despacho, se notificará a las autoridades aduaneras para que la medida sea levantada y se ordene el despacho de las mercancías (art. 13 LPO).

e) Cuando las autoridades aduaneras consideren que se vulnera un derecho de propiedad intelectual, deberán actuar de oficio y retener el despacho de las mercancías, debiendo denunciar la comisión de algún delito dentro de las veinticuatro horas siguientes ante el Ministerio Público, de lo contrario se devolverá la mercancía y será responsable por los daños y perjuicios ocasionados (art. 16 LPO).

f) Suspendido por las autoridades aduaneras el despacho de las mercancías, el RPI o la autoridad judicial, permitirá al titular del derecho o a su representante inspeccionar las mercancías, con el único fin de fundamentar sus reclamaciones. Comprobada una infracción por el RPI o la autoridad judicial, y a solicitud del titular del derecho o su representante, las autoridades de aduana deberán informar el nombre y la dirección del consignador, del importador o exportador y del consignatario de las mercancías, además la cantidad y descripción de las mercancías objeto de suspensión (art. 15 LPO).

g) La autoridad judicial competente en resolución firme podrá disponer de las mercancías falsificadas o ilegales, ya sea ordenando la destrucción de éstas o cuando así lo consienta el titular del derecho infringido, ordenando el decomiso de éstas en favor del Estado, para donarlas a programas de bienestar social (art. 17 LPO).

h) Cuando la retención de las mercancías haya sido infundada, las autoridades judiciales condenarán al demandante al pago de daños y perjuicios causados al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías; dicho pago será liquidado en ejecución de sentencia (art. 18 LPO).

En los procedimientos administrativos relacionados con supuestos de competencia desleal de marcas o signos distintivos, con efectos reflejos al consumidor con motivo del uso ilícito de marcas o signos distintivos, la Comisión Nacional del Consumidor podrá ordenar la adopción de cualquiera de las medidas cautelares referidas en la Ley de Procedimientos de Observancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472, de 20 de diciembre de 1994.

“Artículo 58 LPC. Como medida cautelar, la Comisión Nacional del Consumidor puede ordenar el congelamiento de bienes o la suspensión de servicios, según corresponda, ante el indicio claro de la existencia de mercadería dañada, adulterada, vencida, ofrecida a un precio superior al permitido o acaparada que, de alguna manera, pueda perjudicar gravemente al consumidor o engañarlo.

Transcurrido el término que se requiere para realizar el estudio técnico en el cual se determine la necesidad de mantener el congelamiento o la suspensión de servicios, debe darse audiencia, por un plazo de tres días, a los particulares afectados con la medida, para que aporten pruebas y aleguen lo que a bien tengan.

Cumplido ese trámite, la Comisión, mediante resolución fundada, debe resolver si procede o no el decomiso de los bienes. En el caso de la suspensión de servicios, en el mismo plazo puede ordenar que ésta se mantenga hasta que el asunto no se resuelva finalmente en su sede.

Cuando medie resolución que ordene el decomiso, las mercaderías decomisadas deben donarse a una institución de beneficencia o destruirse si son peligrosas”

Asimismo, el artículo 50, inciso c), de Ley de la Promoción dispone que “la Comisión podrá:

c) Ordenar, de acuerdo con la gravedad de los hechos, las siguientes medidas cautelares, según corresponda: el congelamiento o el decomiso de bienes, la suspensión de servicios o el cese temporal de los hechos denunciados que violen lo dispuesto en esta Ley, mientras se dicta resolución en el asunto.”

Cabe señalar que los gastos en que incurra la Comisión para ejecutar las medidas cautelares y en su caso el decomiso, el transporte o la destrucción, correrán por cuenta del infractor si éste así es declarado, pudiendo recurrir al cobro coactivo de este adeudo.

◆ Sanciones:

1.- Cuando los consumidores se vean afectados indirectamente por un acto de competencia desleal en el que se violen los derechos del titular de una marca, la Comisión Nacional del Consumidor podrá imponer a los infractores sanciones que pueden ser desde una medida correctiva, hasta el pago de una multa por el importe de seiscientos ochenta veces el monto del menor salario mínimo mensual y en caso de que el infractor se niegue a pagar la multa establecida, se planteará el proceso de ejecución en la vía judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de la Promoción de la Competencia Efectiva.

La facultad de la Comisión para imponer sanciones se fundamenta en el artículo 50, inciso b) de la Ley de la Promoción, al establecer que ésta tiene la potestad de:

“b) Sancionar los actos de competencia desleal, mencionados en el artículo 17 de la Ley cuando, en forma refleja, dañen al consumidor.”

Además de la imposición de alguna de las sanciones mencionadas, la Comisión podrá ordenar, cuando proceda, le sea devuelto al consumidor afectado por un acto de competencia desleal, el dinero que hubiere pagado por el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que éste pueda reclamar el pago de daños y perjuicios ante un juez civil, esta acción indemnizatoria se tramitará en la vía sumaria que dispone el artículo 432 y siguientes del Código Procesal Civil.

2.- Tratándose de procesos civiles a instancia del titular de la marca que haya resultado afectado por la comisión de un acto de competencia desleal (infracción) o delito en materia de marcas, mismos que se tramitarán y decidirán mediante el proceso abreviado que dispone el título II, libro II del Código Procesal Civil, en los que se reclame el pago de una indemnización por daños y perjuicios ocasionados, el juez de la causa deberá ordenar tal indemnización en base a un dictamen pericial o en su defecto tomando en consideración los beneficios que el titular de la marca hubiera obtenido de no haberse producido la violación, los beneficios obtenidos por el infractor y la remuneración o regalía que el infractor hubiere tenido que pagar al titular para la explotación lícita de los derechos violados.

En estos procedimientos civiles, a petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá dictar interlocutoriamente o en sentencia, el decomiso de las mercancías falsificadas o ilegales objeto de la demanda, y su destrucción sólo podrá dictarse en sentencia (art. 41 de la LPO).

3.- Cuando se cometa algún delito en materia de marcas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Procedimientos de Observancia el juez de la causa podrá aplicar las siguientes sanciones:

a) Cuando el delito se trate de alguna de las conductas previstas en los artículos 44 al 46 de la Ley de Procedimientos de Observancia, será aplicable una sanción de uno a tres años de prisión.

b) Cuando se cometa el delito de propaganda desleal se aplicará sanción de treinta a cien días multa y si este delito es cometido en perjuicio del público consumidor la pena habrá de duplicarse

c) A petición de parte o de oficio, la autoridad judicial podrá ordenar interlocutoriamente o en la sentencia penal condenatoria el decomiso de las mercancías falsificadas o ilegales, y la destrucción sólo podrá dictarse en sentencia penal condenatoria (art. 71 de la LPO).

Sin embargo, debemos advertir en estos casos la aplicación del principio de lesividad e insignificancia, es decir, que no se aplicará sanción alguna cuando los actos hayan sido cometidos sin fines de lucro o no lleguen a lesionar ni afectar, por su carácter de insignificancia, los intereses del titular del derecho de marca (art. 70 LPO).

c) Delitos

La legislación costarricense prevé el ejercicio de acciones de tipo penal por la comisión de delitos en contra de derechos de marcas, estos procesos observarán el régimen procesal penal común y serán iniciados a instancia de parte agraviada, en atención a lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley de Procedimientos de Observancia y el Código Procesal Penal.

◆ Delitos tipificados en materia de marcas:

“Artículo 44 LPO. Será reprimido con prisión de uno a tres años quien falsifique, una marca o signo distintivo ya registrado, de manera que cause daño a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo. Para los efectos de este artículo y su interpretación, así como para los subsiguientes que también aluden a marcas o signos distintivos registrados, se utilizarán los conceptos consignados en la Ley de Marcas y Signos Distintivos, No. 7978, de 6 de enero de 2000.”

“Artículo 45 LPO. Será reprimido con prisión de uno a tres años quien venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya, guarde en depósito, importe o exporte productos fraudulentos, incluso su empaque, embalaje, contenedor o envase, que contengan o incorporen una marca ya registrada, de manera que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo.”

“Artículo 46 LPO. Será reprimido con prisión de uno a tres años quien venda, ofrezca para la venta o adquiera diseños o ejemplares de marcas iguales a una marca inscrita, por separado de los productos a los que se destina, de manera que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de marca o el signo distintivo registrado.”

Asimismo, el Código Penal prevé el ejercicio de acción penal por la comisión del delito de propaganda desleal:

“Artículo 242. Será reprimido con treinta a cien días multa, al que, por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar en provecho propio o de un tercero la clientela de un establecimiento comercial o industrial.”

d) Recursos

◆ Recurso de Reconsideración o de Reposición

En contra de las resoluciones finales, emanadas de la Comisión Nacional del Consumidor, es procedente el recurso de reconsideración o de reposición, ante el mismo órgano que ha dictado el acto o la disposición, en el plazo de dos meses, a contar de la fecha en que se notifique o publique el acto (art. 61 LPC).

Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la ejecución, pero el servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o la autoridad que decide el recurso, podrán suspender la ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación (art. 148 LPC).

El artículo 62 de la LPC dispone que agotado este recurso en la vía administrativa, las resoluciones finales podrán impugnarse directamente por ilegalidad, ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, ajustándose al procedimiento contencioso administrativo previsto en el artículo 83 Bis de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en los siguientes términos

- a) El Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección segunda, conocerá de esa impugnación.
- b) El plazo para interponer la acción será de un mes, contado a partir de la notificación del acto final.
- c) El escrito de interposición deberá acompañarse con una copia certificada de la resolución final que se impugna.
- d) El expediente administrativo deberá remitirse en el plazo único de cinco días so pena de apercibimiento de apremio corporal.
- e) Los plazos de formalización de la demanda y la contestación serán de diez días.
- f) Las defensas previas deberán invocarse en el escrito de la contestación de la demanda.
- g) El plazo para evacuar la prueba, que habrá de ofrecerse en los escritos de demanda y contestación, será de diez días.
- h) Contra las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, cabrá recurso de segunda instancia ante la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo.

◆ Recurso de Revocatoria

La Ley de Procedimientos de Observancia señala que en contra de los actos, ocursos y resoluciones definitivas dictadas por el Registro Nacional de la Propiedad Industrial, podrá interponerse el recurso de revocatoria ante el órgano que dictó la resolución respectiva, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución impugnada (art. 26).

Tratándose autos o providencias que resuelvan sin substanciación un trámite en un procedimiento judicial, sea este civil o penal, será procedente el recurso de revocatoria, a fin de que el mismo tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Este recurso se interpondrá, en escrito

fundado, dentro de los tres días siguientes a la notificación y dicho tribunal tendrá cinco días para emitir una nueva resolución, ya sea confirmando, modificando o revocando la anterior.

◆ **Apelación**

Tratándose de Procedimientos civiles o penales será procedente el recurso de apelación, en contra de las resoluciones de los tribunales del procedimiento preparatorio e intermedio, siempre que sean declaradas apelables, causen gravamen irreparable, pongan fin a la acción o imposibiliten que esta continúe.

El recurso de apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundado, ante el mismo tribunal que dictó la resolución, dentro del plazo de tres días.

Presentado el recurso, el tribunal emplazará a las otras partes para que en el plazo de tres días contesten el recurso y, en su caso, ofrezcan prueba. Luego, sin más trámite e inmediatamente, remitirá las actuaciones al tribunal de alzada para que resuelva.

Recibidas las actuaciones el tribunal de alzada, dentro de los cinco días siguientes, decidirá la admisibilidad del recurso y la procedencia de la cuestión planteada; todo en una sola resolución.

Cuando el tribunal la estime útil, fijará una audiencia oral dentro de los quince días de recibidas las actuaciones y resolverá inmediatamente después de realizada la audiencia.

De igual modo, será procedente el recurso de apelación en términos del artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia que dispone que la parte que se considere agraviada por un acto, curso o resolución definitiva que dicte el Registro Nacional de la Propiedad Industrial, podrá interponer el Recurso de Apelación ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, en tanto inicia el funcionamiento del Tribunal Registral Administrativo creado por esta Ley.

Este recurso de apelación, deberá interponerse por escrito dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución, y deberá presentarse ante el Registro que dictó la resolución, quien si está en tiempo, la

admitirá y remitirá al Tribunal junto con el expediente y todos sus antecedentes, debiéndose dictar el fallo correspondiente en un término máximo de treinta días contados desde la fecha en que el expediente se encuentre en su conocimiento y en casos especiales este plazo podrá ampliarse por treinta días más, esta resolución no tiene más recurso, dando por agotada la vía administrativa (art. 24 al 26 de la LPO).

Recurso de Casación

Una vez agotados los recursos ordinarios, será procedente el llamado recurso de casación que no es otra cosa que un juicio de legalidad.

El recurso de casación procederá cuando la resolución inobservó o aplicó erróneamente un precepto legal. Sólo se podrá interponer el recurso de casación contra la sentencia y el sobreseimiento dictados por el tribunal de juicio.

El recurso de casación será interpuesto ante el tribunal que dictó la resolución, dentro del plazo de quince días de notificada, mediante escrito fundado, en el que se citarán, con claridad, las disposiciones legales que se consideren inobservadas o erróneamente aplicadas y se expresará cuál es la pretensión.

Interpuesto el recurso, el tribunal que dictó la sentencia emplazará a los interesados para que comparezcan ante casación en el plazo de cinco días, a contar desde que las actuaciones son recibidas. Vencido el plazo sin que se produzcan adhesiones, se remitirán las diligencias al tribunal competente.

Si el tribunal de casación estima que el recurso no es admisible, así lo declarará y devolverá las actuaciones al tribunal de origen. Si el tribunal de casación estima procedente el recurso, anulará, total o parcialmente, la resolución impugnada y ordenará la reposición del juicio o de la resolución.⁸⁰

⁸⁰ Parte de la información contenida en este capítulo, relativa a los procedimientos y recursos judiciales dispuestos en la legislación costarricense, fue proporcionada por el Lic. Mauricio Marín Sevilla, abogado costarricense especializado en derecho de la propiedad industrial, colaborador de la empresa Trademares, S.A. con sede en San José, Costa Rica.

CAPÍTULO CUARTO

RESULTADO DEL ESTUDIO COMPARATIVO DE LA LEGISLACIÓN MEXICANA Y COSTARRICENSE VIGENTE EN MATERIA DE MARCAS

Podemos afirmar que ambas legislaciones regulan en términos muy similares la institución marcaría y responden efectivamente a las exigencias actuales. A continuación enumeraremos las similitudes y diferencias más notables entre ellas:

Coincidencias

- I. - Preponderan la función distintiva de la marca como requisito esencial para la constitución y conservación del registro marcario.
- II.- La adquisición del derecho exclusivo a la marca se obtiene mediante su registro, a través de la tramitación de un procedimiento administrativo en el que se efectúa un examen de forma y de fondo.
- III.- El otorgamiento y demás cuestiones relativas al registro marcario, salvo aquellas que sean competencia de autoridades jurisdiccionales, estarán a cargo de organismos de carácter administrativo, en México éste organismo recibe el nombre de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Dirección de Marcas), mientras que en Costa Rica recibe el nombre de Registro de la Propiedad Industrial (Oficina de Marcas).
- IV.- La transmisión y el otorgamiento de licencias de uso respecto de una marca registrada son regulados en los mismos términos.

V.- La duración del registro marcario es de 10 años con posibilidad de renovación sin embargo, en México ese plazo comenzará a correr a partir de la fecha de presentación de la solicitud y en Costa Rica a partir de la fecha de la concesión de registro. Respecto a la renovación es requisito para su procedencia en México, la declaración expresa o manifestación por escrito del titular de que la marca es usada.

VI.- Como uno de los aspectos más relevantes en ambas legislaciones tenemos la aplicación de medidas precautorias, observándose los mismos requisitos de procedencia para tales medidas en ambos países.

Diferencias

I. - La regulación y protección del derecho de marca tiene en Costa Rica fundamento constitucional expreso (art. 47), en cambio, en México la regulación marcaria tiene su fundamento en convenios internacionales, tales como el Convenio de París.

II.- La legislación marcaria costarricense prevé el registro de marcas de certificación, además de las colectivas, en cambio, la legislación mexicana no regula tales marcas, no obstante que se hace uso de este tipo de signos a través de las llamadas Normas Oficiales Mexicanas que son dispuestas sobre los productos o servicios que cumplen ciertas exigencias de calidad, siendo éstas reguladas por disposiciones de carácter administrativo.

III.- La legislación mexicana no prevé recurso administrativo alguno en materia de marcas, ni siquiera el de reconsideración, obligando a acudir necesariamente al amparo indirecto para impugnar las resoluciones del IMPI, en cambio, la legislación costarricense, dispone la procedencia del recurso de reconsideración y de apelación en materia administrativa, creando para tal efecto el Tribunal Registral Administrativo que en breve entrará en funciones, de conformidad con la reciente Ley de Procedimientos de Observancia.

IV.- Cuando la marca registrada ha dejado de usarse, de conformidad con la legislación mexicana, durante tres o más años consecutivos anteriores a la solicitud, es procedente la caducidad del registro, en cambio, la legislación costarricense dispone un plazo de cinco o más años para que en tales condiciones proceda la cancelación del registro.

7.- Cuando la marca no es usada tal y como fue registrada, de conformidad con la legislación costarricense, si estas modificaciones son substanciales, procede la cancelación del registro o pasados cinco o más años la caducidad por no uso de la marca, mientras que en México sólo será procedente la caducidad pasados tres o más años.

VI.- La legislación mexicana prevé de modo más preciso la tramitación de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa en materia de marcas, dando basta competencia al IMPI, en cambio, la regulación costarricense establece procedimientos administrativos sin disponer la tramitación de los mismos, razón por la cual la actuación del Registro de la Propiedad Industrial es limitada, no obstante que sea competente, lo que significa que en tanto no se dispongan la tramitación de tales procedimientos, continuarán resolviéndose ante autoridades judiciales, no necesariamente conocedoras de la materia.

VII.- La legislación costarricense establece que cuando exista una licencia concedida respecto de una marca registrada, para que proceda la cancelación voluntaria de ésta, será requisito indispensable el consentimiento expreso del licenciataria, cosa que no dispone la legislación mexicana, no obstante que reserve para éste las acciones correspondientes por el daño o perjuicio que pudiera causarle este acto.

CAPÍTULO QUINTO

MARCO JURÍDICO DE LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO - COSTA RICA

1.- GENERALIDADES DEL TRATADO

Los antecedentes más significativos de este Tratado son la Declaración de Tuxtla Gutiérrez y el documento Bases para un Acuerdo de Complementación Económica, suscritos en enero de 1991 por los presidentes de México y de los países Centroamericanos, en este documento se fijan los cimientos para una liberalización comercial por medio de un sistema de desgravación gradual y negociada y la eliminación de impedimentos y barreras no arancelarias, con objeto de establecer gradualmente una zona de libre comercio, asimismo, en agosto del mismo año los gobiernos de México y Centroamérica suscriben el Acuerdo Marco Multilateral para el Programa de Liberalización Comercial, con objeto de fortalecer las relaciones económicas y comerciales y además fijar algunos parámetros para que las naciones centroamericanas pudieran avanzar bilateralmente en las negociaciones comerciales.⁸¹

Después de más de tres años de intensas conversaciones bilaterales, el Presidente Salinas de Gortari por México y Calderón Fournier por Costa Rica, firman el texto final del Tratado de Libre Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, en la Ciudad de México el 5 de abril de 1994, vigente a partir del 1o. de enero de 1995.

⁸¹ YANKLEWITZ, Samuel, *TLC Costa Rica - México: Alcances y Perspectivas*, Revista Parlamentaria, Vol. 2, No. 1, Agosto 1994, San José, Costa Rica, p. 39 y 40.

Dicho Tratado consta de diecinueve capítulos en los que se regulan aspectos comerciales tales como el comercio de bienes y servicios, compras del sector público, medidas de salvaguarda, inversión, solución de controversias, propiedad intelectual, entre otros.

De conformidad con lo dispuesto en el capítulo XIV, titulado *Propiedad Intelectual*, los gobiernos de ambos países se obligan a otorgar protección efectiva a los derechos de propiedad intelectual. Este capítulo se integra por 32 artículos y 3 anexos, dedicando una buena parte de ellos a regular cuestiones marcarias.

Debemos advertir que la inclusión de aspectos de derecho intelectual en Tratados de esta índole, es el resultado del esfuerzo realizado por Instituciones tales como la ASIPI, que desde hace varias décadas se ha empeñado en concientizar a los gobiernos en la importancia de estos derechos.

2.- MATERIA OBJETO DE PROTECCIÓN

Como hemos mencionado, el Tratado en su capítulo XIV, denominado *Propiedad Intelectual*, establece disposiciones sustantivas en materia de marcas, indicaciones geográficas o de procedencia, denominaciones de origen, protección de la información no divulgada, derechos de autor y derechos conexos, tendientes a lograr el fortalecimiento de la protección de los derechos de la propiedad intelectual, asimismo, fija una serie de disposiciones de procedimiento, tanto administrativo como judicial, que pretenden garantizar el respeto a las normas sustantivas establecidas en un marco de seguridad jurídica.

Este capítulo consta de treinta y dos artículos, siendo la marca regulada específicamente en los artículos 14-09 al 14-17, estableciendo inicialmente el concepto de “marca” como uno de los derechos intelectuales protegidos por el Tratado. El mencionado artículo 14-09 en su párrafo primero, tercero y cuarto dispone los elementos esenciales de la marca y los requisitos básicos para que el titular que lo desee pueda obtener protección jurídica respecto a su marca, a través de un registro concedido en cualquiera de los Estados Parte.

“Artículo 14-09: Materia objeto de protección.

Podrá constituir una marca cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a que se apliquen, frente a los de su misma especie o clase. Las marcas incluirán las de servicio y las colectivas. Cada Parte podrá establecer como condición para el registro de una marca que los signos sean visibles o susceptibles de representación gráfica (párrafo primero).

Cada Parte podrá supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna Parte denegará una solicitud de registro únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un periodo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro (párrafo tercero).

La naturaleza de los bienes y servicios a los que se aplica una marca no será en ningún caso obstáculo para su registro (párrafo cuarto).”

3.- DERECHOS CONFERIDOS POR LAS MARCAS

Respecto a las prerrogativas que el propio Tratado reconoce en favor de los titulares de una marca registrada, el artículo 14-10 establece que:

“Artículo 14-10: Derechos conferidos.

El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir, a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los que se ha registrado la marca del titular, cuando ese uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá que existe probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares. Los derechos antes mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos existentes con anterioridad y no afectará la posibilidad de cada Parte para reconocer derechos sobre la base del uso.”

4.- MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Como se explicó en capítulos anteriores, las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre, reciben un tratamiento especial, en virtud de sus características específicas e importancia que las coloca en una situación privilegiada frente a las otras marcas, de modo que este aspecto no podía quedar de lado en el texto de este Tratado, razón por la cual el artículo 14-11 dispone lo siguiente:

“Artículo 14-11: Marcas notoriamente conocidas.

1.- Cada parte se comprometerá, de oficio o a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una parte o fuera de ésta, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios. A efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte que se trate.

2.- Cada Parte no registrará como marca aquellos signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por quien solicita su registro pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con la persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios, o constituyera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca, o sugiera una conexión con la misma y sus uso pudiera lesionar los intereses de esa persona. Este párrafo no se aplicará cuando el solicitante de la marca sea el titular de la marca notoriamente conocida en una Parte.

3.- La persona que inicie una acción de nulidad de un registro de marca concedido en contravención del párrafo 2, deberá acreditar haber solicitado en una Parte el registro de la marca notoriamente conocida cuya titularidad reivindica.”

En este sentido, los Estados Parte en este Tratado han dispuesto en su legislación interna la protección de las marcas notoriamente conocidas en los siguientes términos:

◆ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Costa Rica):

a) **Artículo 8o. inciso e)**, establece la prohibición de registrar como marca un signo distintivo igual o semejante en grado de confusión a una marca notoriamente conocida.

b) **Artículo 44.** Establece el derecho que tiene el titular de una marca notoriamente conocida para evitar que terceros que carezcan de derecho se aprovechen indebidamente de la notoriedad de su marca, así como la posibilidad de que oficiosamente o a instancia del interesado, el Registro pueda rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya una reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, que sea utilizada para bienes o servicios idénticos o similares y pueda crear confusión, de igual modo, reitera la obligación del RPI de negar el registro de un signo igual o semejante a una marca notoriamente conocida, para aplicarlo a cualquier bien o servicio, cuando el uso de tal signo pueda crear confusión o riesgo de asociación con ésta, derivando en un aprovechamiento injusto del prestigio la marca y lesionando los derechos e intereses del titular y causahabientes de la marca notoriamente conocida, salvo que el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida.

c) **Artículo 45.** Establece como criterios para reconocer la notoriedad de una marca: la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, la antigüedad y su uso constante, el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

◆ Ley de la Propiedad Industrial (México):

a) **Artículo 90 fracción XV**, establece la prohibición de registrar como marca un signo distintivo igual o semejante en grado de confusión o riesgo de asociación con una marca notoriamente conocida y dispone lo que se entenderá como marca notoriamente conocida.

b) **Artículo 151.** Establece la procedencia de la nulidad de un registro de marca cuyo otorgamiento invada una marca notoriamente conocida.

c) **Artículo 213, fracción IV, X y XVII,** dispone como infracciones administrativas diversas conductas que pudieran ser aplicables para proteger a las marcas notoriamente conocidas.

5.- SIGNOS NO REGISTRABLES COMO MARCAS

El **artículo 14-09 en su segundo párrafo** establece en términos generales las restricciones mínimas que habrán de aplicarse para determinar en qué casos no podrá registrarse como marca un signo.

”**Artículo 14-09**.....cada Parte podrá denegar, de conformidad con su legislación el registro de marcas que:

a) Incorporen, entre otros, los:

- i) símbolos nacionales o de entidades públicas nacionales o internacionales;
- ii) signos, palabras o expresiones contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

b) Puedan inducir a error en cuanto a su procedencia, naturaleza o calidad; o

c) Sugieran una conexión con otras marcas....”

6.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD O DEL REGISTRO DE MARCA

El **artículo 14-09 en su párrafo quinto**, establece a cargo de cada una de las Partes la obligación de publicar la solicitud de registro o el registro de una marca, en los siguientes términos:

”**Artículo 14-09**.....Cada Parte publicará una marca antes de su registro o prontamente después de él, de conformidad con su legislación, ofreciendo a las personas interesadas una oportunidad razonable para oponerse a su registro o para solicitar la cancelación del mismo.”

7.- CANCELACIÓN, CADUCIDAD O NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCA

Las directrices que las Partes habrán de seguir respecto a los modos de concluir el registro de marca, son establecidas en el **artículo 14-12**, en los siguientes términos:

1.- Cuando en una Parte no sea posible solicitar la cancelación o declaración de nulidad del registro de una marca por falta de uso, de conformidad con su legislación, y se registren marcas que sean idénticas o similares y que sirvan para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, el titular de la marca que la hubiese registrado primero en cualquier Parte podrá solicitar a la autoridad competente la declaración de nulidad del registro de la otra marca, por no contar con la característica de originalidad y haberse registrado en perjuicio de un mejor derecho.

2.- Cuando en una Parte sea posible solicitar la cancelación o declaración de caducidad del registro de una marca por falta de uso, de conformidad con su legislación, el registro de la marca no podrá ser cancelado o declarado caduco cuando el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Se reconocerán como razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios que ésta distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, considerando la naturaleza de los bienes o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.”

8.- DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE MARCAS

“Artículo 14-14: Duración de la protección.

El registro inicial de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de su concesión y podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.”

9.- USO DE LA MARCA REGISTRADA

Como ya sabemos el uso de la marca conlleva somera importancia y trascendencia jurídica, en virtud de que este hecho resulta determinante a grado tal que puede constituir una causa de terminación del registro de marca. El Tratado en el artículo 14-15 establece los casos en que se considerará que una marca registrada se encuentra en uso.

“Artículo 14-15 Uso de la marca.

1.- Cada Parte podrá exigir el uso de una marca para mantener el registro. Cuando el uso sea exigido, el registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de tres años, a menos de que el titular de la marca demuestre razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Las razones establecidas en el párrafo 2 del artículo 14-12 se reconocerán como válidas para la falta de uso.

2.- Para fines de mantener el registro, se reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular cuando ese uso esté sujeto al control del titular.”

Asimismo, el artículo 14-16 establece que no deberá dificultarse el uso de una marca en el comercio, mediante requisitos especiales tales como, el uso de ésta como simple indicación de procedencia, el uso con otra marca o el uso de la marca de modo que se disminuya la capacidad distintiva de ésta respecto de los bienes y/o servicios a los que se aplica.

10.- LICENCIAS Y CESIÓN DE MARCAS

Como uno de los derechos del titular de la marca registrada, tenemos la posibilidad de que éste transmita o ceda el derecho de marca, o bien, autorice a terceros para que hagan uso de la misma, en este sentido el Tratado en su **artículo 14-17** puntualiza el tratamiento que habrá de darse a estos actos jurídicos por cada una de las Partes.

“Artículo 14-17 Licencias y Cesión de marcas.

Cada Parte podrá establecer condiciones para el licenciamiento y cesión de marcas, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca. Sin embargo, cada Parte podrá condicionar la cesión de la marca cuando ésta forme parte del nombre comercial del enajenante en cuyo caso sólo podrá traspasarse con la empresa o establecimiento que ese nombre identifica.”

11.- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El **artículo 14-27 primer párrafo** establece que “Cada parte garantizará que en su legislación se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en los artículos 14-27 al 14-32, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora a que se refiere este capítulo, incluyendo recursos ágiles para prevenir las infracciones y recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y preverán salvaguardas contra el abuso.”

Asimismo, el **artículo 14-02** dispone que “cada Parte otorgará en su territorio a los nacionales de la otra Parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual y asegurará que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo.”

La protección de los derechos de propiedad intelectual se otorgará atendiendo los principios de Trato Nacional, es decir, que cada Parte deberá otorgar a los nacionales de la otra Parte trato no menos favorable del que le concede a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual, y Trato de Nación más favorecida, esto es, que toda ventaja, favor, privilegio que una Parte conceda a los nacionales de otro país en materia de protección de derechos de propiedad intelectual, se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de la otra Parte.

a) Aplicación de las garantías existentes

Cabe señalar que la aplicación de los derechos de propiedad intelectual no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general.

Asimismo, la aplicación de esos derechos no crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de las leyes en general (art. 14-27 párrafo quinto).

b) Principios orientadores

Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán cumplir con los principios de justicia, equidad, celeridad, eficiencia, eficacia procesal y prontitud (art. 14-27, párrafo segundo).

c) Garantías esenciales del procedimiento

Las Partes deberán poner al alcance de los titulares de derechos de propiedad intelectual procedimientos administrativos y judiciales para la defensa de su derecho, en estos procedimientos deberán observarse las siguientes garantías:

1. - Los demandados deberán ser notificados oportunamente mediante un escrito en el que se fundamente la reclamación (art. 14-28, primer párrafo inciso a);
2. - Las partes deberán estar debidamente representadas por un abogado. (inciso b);
3. - No podrán imponerse requisitos excesivos de comparecencias personales obligatorias (inciso c);
4. - Las partes podrán sustanciar sus pretensiones y presentar las pruebas pertinentes (inciso d);

5. - Se implementarán medidas para identificar y proteger la información confidencial (inciso e);
6. - Las resoluciones que correspondan se formularán por escrito y estarán debidamente fundadas y motivadas (artículo 14-27 párrafo tercero); y
7. - Las partes en litigio tendrán la oportunidad de impugnar en revisión ante una autoridad judicial, todas aquellas resoluciones administrativas finales o judiciales de primera instancia sobre el fondo del caso, con sujeción a las disposiciones establecidas en la legislación de cada Parte relativas a la competencia y procedencia de tal recurso (artículo 14-27 párrafo cuarto).

d) Medidas precautorias

La obligación de cada una de las Partes para facultar a sus autoridades en materia de aplicación de medidas precautorias o cautelares en contra de infracciones a cualquier derecho de propiedad intelectual, es uno de los aspectos más relevantes, a efecto de que oportunamente se pueda evitar un daño o perjuicio al titular de una marca registrada o cualquier otro derecho de propiedad intelectual, y proteger al público consumidor. Al respecto el artículo 14-29 dispone lo siguiente:

“Artículo 14-29 Medidas Precautorias

1. - Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces para:
 - a) Evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar la introducción de bienes presuntamente infractores en los circuitos comerciales de su jurisdicción, incluyendo medidas para evitar la entrada de bienes importados al menos inmediatamente después del despacho aduanal; y
 - b) Conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar medidas precautorias en las que no se dé audiencia a la contraparte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular del derecho o cuando haya un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.
3. - Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar a un solicitante de medidas precautorias que presente cualquier prueba a la que razonablemente tenga acceso y que esas autoridades consideren necesaria para determinar con un grado suficiente de certidumbre si:
- a) El solicitante es el titular del derecho;
 - b) El derecho del solicitante está siendo infringido o si esa infracción es inminente;
 - c) Cualquier demora en la emisión de esas medidas tiene la probabilidad de llegar a causar daño irreparable al titular del derecho o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.
4. - Para efectos del párrafo 3, cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos.
5. - Cada Parte preverá que cuando se adopten medidas precautorias por las autoridades judiciales de esa Parte en las que no se dé audiencia a la contraparte:
- a) La persona afectada sea notificada de esas medidas sin demora y en ningún caso a más tardar inmediatamente después de la ejecución de las medidas; y
 - b) El demandado, a partir de que lo solicite, obtenga la revisión judicial de las medidas por parte de las autoridades judiciales de esa Parte, para efecto de decidir, dentro de un plazo razonable después de la notificación de esas medidas, si éstas serán modificadas, revocadas o confirmadas.

- i. - Cada Parte preverá que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar a un solicitante de medidas precautorias que proporcione cualquier información necesaria para la identificación de los bienes relevantes por parte de la autoridad que llevará a cabo las medidas precautorias.
7. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6, cada Parte preverá que, a solicitud del demandado, las autoridades judiciales de la Parte revoquen o dejen de alguna manera sin efecto las medidas precautorias tomadas con fundamento en los párrafos 1 al 5, si los procedimientos conducentes a una decisión sobre el fondo de asunto no se inician:
 - a) Dentro de un periodo razonable que determine la autoridad judicial que ordena las medidas, cuando la legislación de esa Parte lo permita; o
 - b) A falta de esa determinación, dentro de un plazo de no más de 20 días hábiles o 31 días naturales, aplicándose el que sea mayor.
8. - Cada Parte preverá que, cuando las medidas precautorias sean revocadas, cuando caduquen por acción u omisión del solicitante o cuando la autoridad judicial determine posteriormente que no hubo infracción ni amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar al solicitante, a petición del demandado, que proporcione a éste último una compensación adecuada por cualquier daño causado por estas medidas.
9. - Cada Parte preverá que cuando pueda ordenarse una medida precautoria como resultado de procedimientos administrativos, esos procedimientos se ajusten a los principios que sean esencialmente equivalentes a los establecidos en este artículo.”

Del mismo modo, el **artículo 14-28 párrafo segundo, inciso c)** dispone que:

“**Artículo 14-28** Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad:

- c) Para ordenar a una parte en un procedimiento que desista de la presunta infracción hasta la resolución final del caso, incluso para impedir que los bienes importados que impliquen la infracción de un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción. Esta orden se pondrá en práctica al menos inmediatamente después del despacho aduanal de esos bienes.”

e) Reparación del daño y costas

Cuando por la comisión de algún delito o infracción a un derecho de propiedad intelectual, haya lugar a reclamar el pago de daños y en su caso costas, las Partes estarán a lo dispuesto en el artículo 14-28, párrafo segundo, incisos d), e) y f):

“**Artículo 14-28**.....Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad:

- d) Para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado como compensación por el daño que el titular del derecho haya sufrido como consecuencia de la infracción, cuando el infractor hubiese sido condenado en el proceso judicial correspondiente.
- e) Para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que cubra los gastos del titular del derecho, que podrán incluir los honorarios apropiados de abogado.
- f) Para ordenar a una parte en un procedimiento, a cuya solicitud se hubieran adoptado medidas y que hubiera abusado de los procedimientos de observancia, que proporcione una adecuada compensación a cualquier parte erróneamente sometida o restringida en el procedimiento, por concepto de daño sufrido a causa de ese abuso y para pagar los gastos de esa parte, que podrán incluir honorarios apropiados de abogado.”

f) Procedimientos administrativos, civiles y penales

Como hemos advertido, el Tratado impone a las Partes la obligación de garantizar en su legislación, el establecimiento de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces en contra de cualquier acción infractora de tales derechos, incluyendo recursos ágiles para prevenir la comisión de tales infracciones y delitos.

Estos procedimientos pueden ser administrativos, civiles o penales y al respecto el texto del Tratado indica:

Artículo 14-28, primer párrafo:

“Cada Parte pondrá al alcance de los titulares de derechos los *procedimientos judiciales civiles* para la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual comprendido en este capítulo.....”

Artículo 14-28, párrafo octavo:

“Cada Parte preverá que cuando pueda ordenarse una reparación de naturaleza civil como resultado de *procedimientos administrativos* sobre el fondo de un asunto, esos procedimientos se ajusten a los principios que sean esencialmente equivalentes a los enunciados en este artículo.....”

Artículo 14-29, último párrafo:

“Cada Parte preverá que cuando pueda ordenarse una medida precautoria como resultado de *procedimientos administrativos*, esos procedimientos se ajusten a los principios que sean esencialmente equivalentes a los establecidos en este artículo.”

“Artículo 14-30: Procedimientos y Sanciones penales:

1. - Cada Parte preverá *procedimientos y sanciones penales* que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de usurpación dolosa de derechos de autor a escala comercial. Cada Parte dispondrá que las sanciones aplicables incluyan pena de prisión o multas, o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable.
2. - Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales puedan ordenar el decomiso y la destrucción de bienes infractores y de cualquiera de los materiales e instrumentos cuya utilización predominante haya sido para la comisión del ilícito.
3. - Para efectos del párrafo 2, las autoridades judiciales tomarán en cuenta, al considerar la emisión de esas órdenes, la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como los intereses de otras personas incluidos los del titular del derecho. En cuanto a los bienes falsificados, la mera remoción de la marca ilícitamente adherida no será suficiente para permitir la liberación de los bienes en los circuitos comerciales, salvo en casos excepcionales, tales como aquellos en que la autoridad disponga su donación a instituciones de beneficencia.

4. - Cada Parte podrá prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en los casos de infracción de derechos de propiedad intelectual distintos de aquéllos a que se refiere el párrafo 1, cuando se cometan con dolo y a escala comercial.”

g) Defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera

Las Partes de obligan a implementar medidas y procedimientos para brindar una efectiva protección a los derechos de propiedad intelectual dentro del territorio de cada Estado y en sus fronteras, cuando al territorio de alguno de los Estados Parte se pretenda introducir, importar o exportar bienes que de algún modo infringen algún derecho de propiedad intelectual deberá suspenderse la libre circulación de tales bienes, esta medida puede aplicarse de oficio o a solicitud de parte, en los siguientes términos:

I.- Procedimiento a petición de parte.

Artículo 14-31, párrafo primero al decimosegundo.

”Cada parte adoptará, de conformidad con este artículo los procedimientos que permitan al titular de un derecho que tenga motivos validos para sospechar que puede producirse la importación de bienes falsificados o pirateados relacionados con marcas, presentar una solicitud por escrito ante las autoridades competentes, sean administrativas o judiciales, para que la autoridad aduanera suspenda la libre circulación de esos bienes. Ninguna Parte estará obligada a aplicar esos procedimientos a los bienes en tráfico. Cada Parte podrá autorizar la presentación de una solicitud de esta naturaleza respecto de los bienes que impliquen otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan los requisitos de este artículo. Cada Parte podrá establecer también procedimientos análogos para la suspensión por las autoridades aduaneras del despacho de aduanas de los bienes destinados a la exportación desde su territorio” (párrafo primero).

Aquél que inicie un procedimiento de esta naturaleza deberá presentar las pruebas adecuadas a efecto de que la autoridad competente de la Parte importadora verifique la presunción de una infracción a un derecho de propiedad intelectual, asimismo, el solicitante deberá brindar una descripción detallada de tales bienes para que sean fácilmente reconocidos por las autoridades aduaneras (párrafo segundo).

La autoridad competente deberá comunicar al actor, dentro de un plazo razonable si ha admitido la demanda y el plazo de actuación de las autoridades aduaneras (párrafo tercero).

El solicitante deberá otorgar una fianza o garantía suficiente para responder frente al demandado en caso de que la resolución de fondo del asunto no le favorezca y por la retención indebida de las mercancías cause un daño o perjuicio al importador (párrafo cuarto).

Deberá notificarse con prontitud al importador y al solicitante, respecto de la suspensión del despacho de aduanas de los bienes en cuestión, esta medida quedará sin efecto, si el demandante o solicitante no inicia el procedimiento conducente para resolver el fondo del asunto dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la suspensión al solicitante, este plazo podrá prorrogarse por otros diez días hábiles en los casos en que la legislación de cada Parte lo establezca (párrafos quinto al séptimo).

Cabe señalar que dentro del procedimiento conducente a resolver el fondo del asunto, el demandado tendrá oportunidad de ser oído y solicitar la revisión de las medidas de suspensión tomadas, pudiendo modificarse, revocarse o confirmarse éstas (párrafo octavo).

La autoridad competente tendrá facultad para conceder al titular de la marca registrada la oportunidad de inspeccionar los bienes retenidos por la autoridad aduanera, a efecto de sustanciar la reclamación, e igual oportunidad se dará al importador (párrafo decimoprimer).

II.- Procedimiento oficioso.

Artículo 14-31 párrafo decimotercero:

“Cuando una Parte requiera a sus autoridades competentes actuar por iniciativa propia y suspender el despacho de aduanas de los bienes respecto de los cuales tengan pruebas que, a primera vista, hagan presumir que infringen un derecho de propiedad intelectual:”

Las autoridades competentes podrán requerir en cualquier momento al titular del derecho cualquier información que pueda auxiliarles en el ejercicio de esas facultades (párrafo 13, inciso a).

El importador y el titular del derecho serán notificados con prontitud de la suspensión, pudiendo el importador solicitar la reconsideración de esta medida (inciso b).

Las autoridades y funcionarios públicos quedarán eximidos de responsabilidad por las medidas tomadas cuando éstas sean ejecutadas o dispuestas de buena fe (inciso c).

Sin perjuicio de las acciones que corresponda al titular del derecho y de los recursos y defensas del demandado, las autoridades tendrán facultades para ordenar la destrucción o eliminación de los bienes infractores. Tratándose de bienes falsificados, no se permitirá que éstos se reexporten en el mismo estado, salvo circunstancias excepcionales (párrafo decimocuarto).

Estas medidas no se aplicarán cuando se trate de cantidades pequeñas de mercancías que no tengan un fin comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas no reiteradas (párrafo decimoquinto).⁸²

12.- ESTUDIO COMPARATIVO DE LA LEGISLACIÓN MEXICANA Y COSTARRICENSE VIGENTE EN MATERIA DE MARCAS CON LAS DISPOSICIONES RELATIVAS DEL TRATADO BILATERAL MÉXICO - COSTA RICA.

Podemos afirmar que tanto la legislación marcaria mexicana, como la costarricense, cumplen en términos generales con los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio entre estos dos países, al margen de ello, realizamos las siguientes observaciones:

⁸² En este capítulo se encuentran las disposiciones más relevantes del Tratado que atañen a los compromisos pactados en materia marcaria, incluyendo una breve introducción de las mismas; para mayor detalle respecto de la regulación de este y otros derechos intelectuales, así como de los diversos aspectos comerciales que regula, véase el texto del Tratado en la Internet: www.comex.go.cr y/o www.rree.go.cr.

a) El texto del Tratado y las legislaciones internas de cada Estado Parte (México y Costa Rica) guardan un criterio generalizado al considerar como requisito esencial de la marca el carácter distintivo de ésta y en relación con los signos respecto de los cuales habrá de negarse el registro de marca, así como del carácter facultativo de ésta.

b) La regulación de las marcas notorias por su importancia comercial y desde luego económica, es uno de los aspectos más relevantes de este Tratado, imponiendo a los Estados Parte la obligación de otorgar debida protección a las mismas, en atención a ello el gobierno costarricense y mexicano respectivamente, han dispuesto en su legislación las medidas suficientes para salvaguardar efectivamente estos derechos.

c) En relación con el licenciamiento de la marca registrada, el propio Tratado establece que no se permitirán las licencias obligatorias.

d) No obstante que ambas legislaciones en cuestión, atienden lo dispuesto en el artículo 14-09 del Tratado en relación con la obligación de publicar la solicitud del registro de marca o el registro de ésta, debemos señalar que en este sentido puede resultar más conveniente el publicar la solicitud del registro antes de otorgar éste, tal y como se prevé en el procedimiento administrativo de registro de marca dispuesto en Costa Rica, a efecto de que quien se considere afectado, presente la correspondiente oposición a éste, sin embargo, la legislación mexicana dispone que se otorgue el registro y después se realice la correspondiente publicación en la Gaceta, de modo que quien tenga oposición al registro sólo podrá hacerla valer mediante la interposición de un procedimiento administrativo de declaración de nulidad, con las inconveniencias de carácter económico y procesal.

e) Este Tratado confiere al titular de una marca registrada como derecho preponderante, el uso exclusivo del signo marcario y como derivado de éste, todos aquellos derechos relativos a la oposición y persecución de los infractores de la marca registrada, quedando obligados los Estados Parte a establecer mecanismos adecuados para evitar la invasión a una marca registrada y en general para proteger los derechos intelectuales, siempre que se observen las garantías esenciales del procedimiento, si bien, podemos afirmar que ambos países disponen en sus legislaciones los procesos y procedimientos necesarios para tal efecto, también debemos señalar que ambas legislaciones son perfectibles en los siguientes aspectos:

México:

No obstante que el Tratado en sus artículo 14-30 y 14-31 impone a los Estados Parte la obligación de disponer la aplicación de medidas cautelares en la frontera a cargo de autoridades aduaneras, a efecto de impedir la entrada de productos que invadan derechos conferidos en favor de un tercero a través del registro de marca, la legislación mexicana sólo prevé la aplicación de medidas de salvaguarda en materia de comercio exterior por la comisión de prácticas desleales de comercio internacional (subvención y dumping) y no para proteger a los titulares de marcas registradas de un perjuicio o daño causado por una infracción o delito a su marca registrada respecto de productos que se pretendan introducirse al país, por tal razón no atrevemos a proponer se incluyan en la Ley de la Propiedad Industrial disposiciones específicas relativas a la aplicación de medidas cautelares en la frontera, con objeto de brindar una mayor protección a estos derechos y cumplir cabalmente con los compromisos adquiridos por nuestro gobierno en el Tratado celebrado con Costa Rica.

Costa Rica:

La legislación costarricense establece que en contra de actos de competencia desleal (infracciones), sólo procede la acción indemnizatoria en la vía judicial, que puede ejercitar el titular de la marca que se considere afectado por tal acto o el consumidor afectado y sólo cuando un acto de esta naturaleza tenga efectos reflejos en contra del consumidor podrá la Comisión Nacional del Consumidor, iniciar un procedimiento administrativo y en su caso imponer alguna sanción al infractor, de modo que no obstante que la Ley de Procedimientos de Observancia constituye una evolución legislativa en materia de protección a los derechos de propiedad intelectual y en especial a las marcas, el aspecto de la represión de la competencia desleal (infracciones) no será lo efectivo que pudiera ser, ya que no se contempla la imposición de sanciones administrativas que desalienten la comisión de nuevas infracciones, independientemente de la acción indemnizatoria que el titular o consumidor afectado pudieran ejercitar.

Por último debemos reconocer el importante esfuerzo realizado por el gobierno costarricense a efecto de cumplir los compromisos pactados en materia de marcas en este Tratado, adhiriéndose al Convenio de París y expidiendo la reciente Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de la República de Costa Rica y la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, brindando

una efectiva protección a los titulares de marcas registradas, ya que antes de la expedición de estas leyes, la regulación costarricense en materia de protección a los derechos de propiedad intelectual y represión de la competencia desleal era escasa, e inexistentes los mecanismos para brindar a los titulares de derechos de propiedad intelectual una protección efectiva.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Es evidente que nuestro país se ha enrumado hacia un largo proceso de integración comercial y económica, que en sí mismo conlleva aspectos positivos y negativos, en razón de la buena o mala negociación de los Tratados Comerciales que para tal efecto se celebren, en tales circunstancias podemos afirmar que dichas negociaciones podrán ser más favorables para nuestro país si se efectúan con naciones que posean un desarrollo industrial y económico similar o menor al nuestro, siendo este el caso del Tratado materia de este estudio. Esta afirmación no implica que se impongan condiciones desfavorables a otro país por tener un menor desarrollo, sino que en el curso del comercio mismo, nuestros fabricantes o comerciantes se encuentren en posibilidad de ofrecer bienes y servicios que resulten atractivos para ese nuevo mercado, cosa que no sería posible en el mercado de un país desarrollado en el que por su avance tecnológico podría ofrecer productos o servicios de igual o mejor calidad que los nuestros a un menor precio, impidiendo de este modo que los productos nacionales puedan colocarse y competir en ese mercado.

SEGUNDA.- Sin lugar a dudas la celebración del Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica es un importante logro hacia la integración interamericana en materia comercial.

TERCERA.- La inclusión en este Tratado de un capítulo específico que establece lineamientos para unificar y armonizar los criterios de regulación y protección de los derechos intelectuales, es la confirmación de la importancia que tienen éstos en la economía mundial, en especial el derecho de marca, a efecto de lograr una adecuada regulación y protección que trascienda prácticamente en una administración eficiente, una protección adecuada y la instauración de procedimientos y procesos de solución de controversias eficaces y justos.

CUARTA.- La protección del derecho de marca a nivel de compromisos internacionales, provoca que las relaciones comerciales que surjan como motivo de la celebración de éstos, se den en un clima de seguridad jurídica.

QUINTA.- Independientemente de la importancia que para los estudiosos del derecho reviste la marca, su importancia práctica deriva de la función socioeconómica que ésta cumple, que invariablemente se traduce en el alto valor económico que puede alcanzar, de modo que en el marco de un Tratado Comercial, la efectiva regulación y protección de estos derechos incidirá directamente en el éxito o fracaso de los objetivos comerciales y económicos propuestos en el mismo.

Sin más comentario, es nuestro deseo que este trabajo contribuya en la investigación y consulta jurídica, constituyendo una aportación al derecho marcario.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

BATALLA, Elvira, El Derecho de Marcas en Costa Rica, Editorial Universidad de Costa Rica, 1a. Edición, San José, Costa Rica, 1980.

BURGOA ORIHUELA, Ignacio, El Juicio de Amparo, Trigesimatercera Edición, Edit. Porrúa, S.A., México 1997.

GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Edit. Porrúa, México 1993.

NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las marcas, Editorial Porrúa, S.A., 1a. Edición, México 1985.

JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos legales de las marcas en México, Editorial Themis, S.A de C.V., 1a. Edición, México, 1999.

KOZOLCHYK, Boris y TORREALBA TORUÑO, Octavio, Curso de Derecho Mercantil, Editorial Juritexto, 2a. Edición revisada y actualizada, San José, Costa Rica, 1997.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Cien años de Marcas Internacionales, Editado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, España 1992.

OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI, Situación de la Propiedad Industrial en los países de América Latina, Editado por la OMPI, 1a. Edición, Ginebra, Suiza 1981.

RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Editorial MacGraw-Hill, 1a. Edición, México, 1998.

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

RANGEL ORTIZ, Alfredo, Modos de concluir el Derecho a la Marca, Editorial Libros de México, 1a. Edición, México, 1984.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, 14a. Edición, Porrúa, México, 1995.

ROJINA VILLEGAS, Rafael, Compendio de Derecho Civil, Tomo II, Editorial Porrúa, S.A., México 1993.

SEPÚLVEDA, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Editorial, Porrúa, 2a. Edición, México, 1981.

REVISTAS

KOZOLCHYK, Boris y TORREALBA TORUÑO, Octavio, Los Distintivos del Comerciante y su Protección Jurídica, Universidad de Costa Rica, Revista de Ciencias Jurídicas, No. 15, junio de 1970.

YANKELEWITZ, Samuel, El Tratado de Libre Comercio Costa Rica - México. Alcances y Perspectivas. Revista Parlamentaria, Vol. 2, No. 1, Agosto 1994, San José, Costa Rica.

TESIS

ACOSTA AGUIRRE, Claudio Mario, La nulidad de la marca, UNAM, México, 1994.

CARRILLO GARCÍA, Velia, Los modos de concluir el registro marcario, UNAM, México, 1993.

CASTREJÓN GARCÍA, Gabino E., Modos de terminación de un registro marcario, UNAM, México, 1995.

CASTAÑEDA ZAVALA, Silvia, Infracciones administrativas en materia de marcas, UNAM, México, 1993.

CATALÁN DOMÍNGUEZ, Mauricio, La protección de las marcas dentro del Convenio de París, UNAM, México 1989.

CRUZ SÁNCHEZ, Graciela, La imitación de marcas en el derecho mexicano, UNAM, México, 1993.

GONZÁLEZ GUILLÉN, Sergio G., Las marcas en el Tratado de Libre Comercio México-Colombia-Venezuela, UNAM, México, 1996.

GUIZA DE LAVA, Gustavo Máximo, La no registrabilidad de las marcas, UNAM, México, 1994.

MERA HERNÁNDEZ, María del Rosario, El marco penal de la propiedad industrial en México, UNAM, México, 1996.

MIRANDA REYES, María de J., La caducidad como pérdida de los derechos de la patente y de la marca, UNAM, México 1990.

RANGEL ORTÍZ, Horacio, El uso de la marca y sus efectos jurídicos, Universidad Iberoamericana, México 1980.

RODRÍGUEZ ALVARADO, Ricardo, Las marcas registrables y no registrables en el derecho mexicano, UNAM, México, 1992.

SÁNCHEZ BERNAL, Juan Antonio, Las marcas en el derecho mexicano y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, UNAM, México, 1996.

LEGISLACIÓN

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Sista S.A. de C.V., 7a. Edición Comentada, México 1998.
- Convenio de París (sus disposiciones en materia de marcas). Cfr. Decreto por el cual se promulga el Convenio de París para la Protección De La Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967 (DOF 27 Julio 1967).

- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 25 de junio de 1991 (DOF 27 Junio 1991) reformada en 1994 (DOF 2 agosto 1994), que entró en vigor el 1 de octubre de 1994 con el nombre de Ley de la Propiedad Industrial, Ediciones Fiscales ISEF, S.A., 3a. Edición, México 1998.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de Noviembre de 1994 (DOF 23 Noviembre 1994), Ediciones Fiscales ISEF, S.A., 3a. Edición, México 1998.
- Tratado de Libre Comercio ente los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado en la Ciudad de México el 5 de abril de 1994 (DOF 10 enero 1995).
- Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de la República de Costa Rica No. 7978, promulgada el 6 de enero del 2000 y publicada en la gaceta no. 22 del 1 de febrero del 2000.
- Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual de la República de Costa Rica 8039, promulgada el 12 de octubre del 2000, vigente a partir del 27 de octubre del 2000.
- Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de la República de Costa Rica, 7472, promulgada el 20 de diciembre de 1994, vigente a partir de su publicación en la gaceta no. 14 del 19 de enero de 1995.
- Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (sus disposiciones en materia de marcas) suscrito el 1o. de Junio de 1968, que entró en vigor el 27 de mayo de 1975.
- Decreto de aprobación del Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda), publicado el 2 de febrero en la República de Costa Rica. Suscrito por El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua el 17 de septiembre de 1999, en San José Costa Rica.
- Ley de Amparo, Editorial Sista, S.A. de C.V, México 1997.

- Código Federal de Procedimientos Civiles, Editorial Sista, S.A. de C.V., México 2000.
- Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, Editorial Sista, S.A. de C.V., México 2001.
- Código Federal de Procedimientos Penales, Editorial Sista, S.A. de C.V. México 1998.