

128



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

"CUESTIONES DIVERSAS SOBRE LA IMITACION DE MARCAS".

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: LICENCIADO EN DERECHO PRESENTA: ROSA MARIA CASTILLO HERNANDEZ



ASESOR: DAVID RANGEL MEDINA



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.



FACULTAD DE DERECHO  
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y  
DERECHOS DE AUTOR.

1º DE MARZO DE 2002.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
SERVICIOS ESCOLARES  
P R E S E N T E .

La pasante de Derecho señorita ROSA MARIA CASTILLO  
HERNANDEZ, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del DR. DAVID  
RANGEL MEDINA, la tesis titulada:

**"CUESTIONES DIVERSAS SOBRE LA IMITACION DE MARCAS"**

En consecuencia y cubierto los requisitos esenciales del Reglamento  
de Exámenes Profesionales, solicitan a usted tenga a bien autorizar los trámites para la  
realización de dicho examen.

A T E N T A M E N T E  
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

DR. DAVID RANGEL MEDINA  
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

"El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad"

DRM\*amr.

*GRACIAS A DIOS POR DARME LA OPORTUNIDAD DE EXISTIR.*

*A LOS DOS SERES QUE ME DIERON LA VIDA Y A LOS  
QUE LES DEBO LO QUE SOY:*

*MARGARITA HERNÁNDEZ CRUZ:  
MUJER FUERTE DE ESPIRITU INQUEBRANTABLE,  
QUIEN HA SIDO MI MAYOR APOYO.*

*BARTOLOMÉ CASTILLO PÉREZ:  
HOMBRE HONESTO Y GENEROSO*

*A AMBOS POR SER EL MAYOR REGALO QUE DIOS ME  
HA DADO.*

*A MI ALMA MATER LA UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE MÉXICO Y A LA FACULTAD DE DERECHO  
POR ABRIRME SUS PUERTAS Y PERMITIRME ALCANZAR  
UN SUEÑO.*

*A TODAS ESAS GRANDES FIGURAS QUE SON LO MÁS  
VALIOSO DE NUESTRA UNIVERSIDAD, MIS  
QUERIDOS MAESTROS, EN ESPECIAL:*

*(1) LIC. HUMBERTO ENRIQUE TIRADO GUTIÉRREZ,  
LIC. ENRIQUE NAVARRO MORENO, LIC. GLORIA  
NAVARRO MORENO, DR. JOSÉ DÁVALOS M., LIC.  
IGNACIO MEJÍA GUIZAR, LIC. EDUARDO ALFONSO  
GUERRERO MARTÍNEZ, LIC. CARLOS BARRAGÁN  
SALVATIERRA, LIC. IGNACIO OTERO, LIC. OCTAVIO  
SÁNCHEZ FLORES.*

*CON GRAN AGRADECIMIENTO Y ADMIRACIÓN AL  
DR. DAVID RANGEL MEDINA POR EL PRIVILEGIO  
DE CONTAR CON SU AYUDA EN LA ELABORACIÓN DEL  
PRESENTE TRABAJO.*

A MIS HERMANOS POR SU VALIOSO APOYO:

FERNANDO: PIEZA FUNDAMENTAL EN MI VIDA.

MIGUEL: COMPAÑERO DE JUEGOS Y HOMBRE DE  
ETERNA SONRISA

OSCAR: PEQUEÑO GRAN HOMBRE DE  
CORAZÓN REBELDE.

A UNA MUJER MARAVILLOSA QUE SERÁ HOY Y SIEMPRE  
MI ETERNA AMIGA

(†) MARÍA DE LA LUZ DÍAZ LÓPEZ.

A ESOS REGALOS DE DIOS QUE CON SU  
INOCENTE TERNURA Y ESPONTÁNEO CARIÑO  
ALEGRAN MI VIDA, A USTEDES LES DOY LAS  
GRACIAS POR ESTAR HOY AQUÍ CONMIGO:  
PAMELA, LESLIE, YESENIA, MARGARITA, JESUS  
FERNANDO, KENIA YAMILIA, DIANA Y BRUNO  
ANGEL.

A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE COINCIDIERON EN  
TIEMPO, LUGAR Y ESPACIO, Y QUE ME DIERON UNO DE LOS  
VALORES MÁS SAGRADOS, Y DIFÍCILES DE ENCONTRAR,  
LA AMISTAD:

MERCEDES ROSAS ZAMBRANO, PATRICIA CERROS RÍOS,  
IMELDA CRUZ LEYVA, SALVADOR ORTIZ ESPARZA, TOMÁS,  
GABRIEL CAMPOS MONTES, DANIEL RAMÍREZ GARCÍA,  
ARACELI SÁNCHEZ ROSAS, ALFREDO LÓPEZ, JOSÉ ZAPATA  
RODILES, ROBERTO VARGAS PÉREZ, LAURA ORDORICA  
BERNAL, LILIA RUÍZ, LIC. JOSE C. MARGALLI AQUINO.

CON CARIÑO, ADMIRACIÓN Y RESPETO:

A LA LIC. DOLORES ROSALÍA PEÑA MARTÍNEZ

*CON ETERNO AGRADECIMIENTO AL LIC. SALVADOR E.  
JÁCOME CIPRÉS POR SU AMISTAD Y APOYO INCONDICIONAL.*

*AL LIC. CARLOS BARRAGÁN SALVATIERRA POR SU  
VALIOSA COLABORACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE  
ESTE TRABAJO.*

*(f) ALBERTO CRUZ C.*

*CON GRAN AMOR, AUNQUE SOLO FUERON BREVES  
INSTANTES LE DOY GRACIAS A LA VIDA POR HABER  
COINCIDIDO.*

*"Y continuamos caminando, pensando que seguimos un camino,  
un camino trazado con fines definidos.*

*Y nos detenemos, y volteamos a ver cuanto hemos dejado y que  
que hemos conseguido, los triunfos esperados y los sueños  
perdidos.*

*Todo es parte de la vida, todo es parte del camino*

*Y continuamos caminando....."*

## CUESTIONES DIVERSAS SOBRE LA IMITACIÓN DE MARCAS

<u>INDICE</u>	<u>PAGINA</u>
INTRODUCCIÓN.	IV

### CAPITULO I

#### CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA

1.- Concepto doctrinario de la marca	1
2.- Concepto legal de la marca.	3
3.- Clasificación de las marcas atendiendo al objeto que protegen.	5
4.- Clasificación de las marcas según su titular.	5
5.- Clasificación de las marcas de acuerdo con su composición.	6
6.- El uso como fuente del derecho a la marca.	7
7.- El registro como fuente del derecho a la marca.	8
8.- El principio de la especialidad de la marca.	8
9.- El principio de la territorialidad de la marca.	10
10.- La clasificación de mercancías y servicios.	13
11.- Marcas registrables.	15
12.- Marcas no registrables.	17

### CAPITULO II

#### REGIMEN LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA IMITACIÓN DE MARCAS

1.- La imitación en el Sistema Legislativo Mexicano.	28
2.- Ley de Marcas de 1889.	28
3.- Ley de Marcas de 1903.	29
4.- Ley de Marcas de 1928.	31

5.- Ley de Propiedad Industrial de 1942.	32
6.- Ley de Invenciones y Marcas de 1976.	33
7.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.	35
8.- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.	36
9.- Tratados de Libre Comercio de los que México es parte.	39
10.- El Acuerdo de Marrakech sobre Derecho Intelectual.	58

### **CAPITULO III**

#### **INSTITUCIONES DE LA LEY VIGENTE DE 1991 REFORMADA EN 1994 QUE TRATAN DE LA IMITACIÓN DE MARCAS.**

1.- La imitación como impedimento del registro de la marca.	65
2.- La imitación como causa de nulidad de un registro marcario.	66
3.- Caducidad y licencia de uso.	98
4.- La imitación de marca como infracción y como delito.	104

### **CAPITULO IV**

#### **REGLAS PARA JUZGAR LA IMITACIÓN DE MARCAS.**

1.- Clases de confusión.	106
2.- Confusión fonética.	106
3.- Confusión visual.	107
4.- Confusión ideológica.	107
5.- Reglas establecidas por la doctrina para calificar la imitación.	107
6.- Jurisprudencia de las autoridades administrativas.	109
7.- Jurisprudencia de las autoridades judiciales.	144
8.- Estudio crítico de los precedentes administrativos y judiciales.	151
9.- El caso de las marcas notorias.	154

## INTRODUCCION

En la actualidad podemos observar que la Propiedad Industrial ha tomado mayor importancia, y surge la necesidad de crear bases más firmes que ayuden al crecimiento y desarrollo del comercio que cada vez busca más apertura a nivel internacional, lo que implica que en nuestro país se desenvuelva la industria y el comercio a niveles mayores, esto se aprecia en los múltiples Tratados de Libre Comercio de los que México forma parte y los que pretende celebrar. En los tratados de los que México forma parte, se ha incluido un capítulo expreso sobre la Propiedad Industrial, a fin de establecer los medios adecuados para competir en el mercado nacional e internacional, pero además para crear las condiciones favorables que permitan la inversión extranjera.

Realmente son pocos los productos o servicios que no se encuentren diferenciados con una marca, misma que constituye el único medio con el que cuentan los productores, comerciantes y prestadores de servicios, para distinguir sus productos o servicios de los de sus competidores, lo que debe hacerse en un marco de libre competencia, en el que cada industria y comercio logre su crecimiento basado única y exclusivamente en su creatividad, ingenio y esfuerzo propio, sin allegarse o aprovecharse del esfuerzo e inversión que hayan realizado los demás industriales o comerciantes.

Pero aún y cuando en nuestro país, como en la mayor parte del mundo se ha evolucionado; la cierto es que el comercio ilícito ha proliferado, no obstante las acciones legales y fuertes sanciones económicas que en materia de propiedad industrial han sido implementadas, se aprecia con mayor frecuencia la aparición de marcas piratas cuyo objetivo principal son las marcas de prestigio, lo que implica que los comerciantes e industriales, además de tener que invertir fuertes cantidades de dinero en los cada vez más crecientes espacios publicitarios para lograr captar la preferencia del consumidor, también tienen que invertir para actuar contra el comercio desleal, enfrentándose a procedimientos lentos, en los que los más desfavorecidos siempre resultan ser los legítimos titulares de las marcas.

Es por lo anterior que debemos hacer un estudio más detallado sobre la materia, para saber si las acciones con que cuenta el industrial o comerciante, para proteger el derecho exclusivo otorgado con el registro, y los preceptos que le dan fundamento, son totalmente favorables para combatir el comercio desleal, y sobre todo pensar en lo conveniente que sería sacar del letargo en que se encuentran inmersos los procedimientos administrativos y darles mayor agilidad, lo que sería benéfico para el comercio e industria en general.

Para lograr los objetivos señalados en el párrafo que antecede, y lograr una mejor comprensión de las marcas, se ha dividido el presente estudio en cinco capítulos:

En el primer capítulo se mencionan las diversas definiciones que de marca se han dado, tanto en la doctrina como en nuestra legislación, con el propósito de entender nuestro objeto de estudio (las marcas) y conocer sus principios fundamentales.

Dentro del segundo capítulo, y como preámbulo al estudio del móvil de este trabajo, se analizan los diversos tratamientos que se ha dado a la imitación de marcas, en los distintos ordenamientos jurídicos que han estado vigentes en México, posteriormente se entra al estudio de nuestra actual legislación, incluyendo por supuesto los distintos tratados de libre comercio de los que México es parte.

En el tercer capítulo ya adentrados en la materia, se dan diversas definiciones de imitación de marcas, con el objeto de precisar que es lo que debe entenderse por la misma. En este mismo capítulo, se realiza un análisis de todas las instituciones previstas por la ley que se encuentren relacionadas con la imitación de marcas, y cuales son las consecuencias en caso de existir imitación.

En el siguiente capítulo nos adentramos al estudio de las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia, y que deben ser aplicadas para determinar la existencia o inexistencia de la imitación de marcas, plasmando desde luego tanto resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como jurisprudencias dictadas por nuestros órganos jurisdiccionales. Asimismo en este capítulo se analiza la protección que se le da a las marcas notoriamente conocidas, cuando estas han sido imitadas.

En el último capítulo se analizan los dos ilícitos que en materia de imitación de marcas prevé la Ley de la Propiedad Industrial: La imitación de marcas como infracción administrativa y la imitación de marcas como delito, en esta última se analizan los elementos que integran dicho delito, así como los problemas que en la práctica existen para su configuración. En este mismo capítulo se realiza un estudio de los procedimientos que hay que seguir para obtener una declaratoria formal de infracción administrativa, así como los que hay que seguir para la persecución del delito, según sea el caso.

Y como resultado final del estudio realizado en cada uno de los cinco capítulos en que se encuentra dividido el presente trabajo, se establecen las conclusiones a las que llegó la autora del presente trabajo.

## CAPITULO I

### CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA.

#### 1.- CONCEPTO DOCTRINAL.

El Derecho de Propiedad Industrial, es considerado por la doctrina como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, comprende cuatro grupos de instituciones:<sup>1</sup>

1.- El primer grupo lo constituyen las creaciones industriales nuevas que son: Patentes de invención, los registros de modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, secretos industriales y variedades vegetales.

2.- El segundo grupo se encuentra integrado por los signos distintivos que son: Las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.

3.- El tercer grupo incluye la represión a la competencia desleal.

4.- El cuarto grupo está integrado por el traspaso de tecnología.

Los signos distintivos denominados marcas, serán objeto de nuestro estudio, las cuales han sido definidas por parte de la doctrina, pero para efectos prácticos sólo se mencionaran algunas de esas definiciones.

Yves Saint-Gal afirma que desde el punto de vista jurídico la marca se puede definir como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o sus servicios de los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesión de la clientela.

En el plano económico, la marca puede ser definida como un signo que tiende a

---

<sup>1</sup> RANGEL MEDINA, David. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. México, D.F., 1991. p. 879 y 880

proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía.<sup>2</sup>

Roubier afirma "la marca de fabrica 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."<sup>3</sup>

Carlos E. Mascareñas define a la marca como "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."<sup>4</sup>

En nuestro País se han dado las siguientes definiciones:

Justo Nava Negrete define la marca como todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que labora 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.<sup>5</sup>

Por su parte Cesar Sepúlveda señala que la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de los otros. Tiene por objeto la marca, proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que las prestan.<sup>6</sup>

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.<sup>7</sup>

Las anteriores definiciones varían en cuanto a la forma, no en contenido, pues aún cuando presenten el particular estilo de su autor, todas ellas destacan el carácter distintivo de la marca, carácter que debe permitir a los industriales, comerciantes y prestadores de

<sup>2</sup> Autor citado por ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. "LA REGULACION DE LAS INVENIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA". Porrúa México. p. 54

<sup>3</sup> Autor citado por RANGEL MEDINA, David. "TRATADO DE DERECHO MARCARIO". Propiedad del Autor, México. p. 155.

<sup>4</sup> Autor citado por NAVA NEGRETE, Justo. "DERECHO DE LAS MARCAS". Porrúa. México. p. 145.

<sup>5</sup> Ibidem. p. 147.

<sup>6</sup> SEPULVEDA, Cesar. "EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL". México Porrúa. p.113

<sup>7</sup> RANGEL MEDINA, David. "DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL". Op, cit. p. 91

servicios, diferenciar sus productos y servicios de los de sus competidores.

Es precisamente el carácter distintivo de las marcas, lo que ha propiciado su creciente uso, en la actualidad podemos ver que son pocos los productos y servicios que no ostenten una marca, lo cual significa que los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, han tomado mayor conciencia del valor que una marca puede significar para su empresa, es por esta razón que cada vez más empresas han decidido registrar sus marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y así gozar del privilegio exclusivo de su uso.

## 2.- CONCEPTO LEGAL.

La Ley de Marcas de Fábrica publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 28 de noviembre de 1889, daba el siguiente concepto de marca.

Artículo 1.- Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1903, señalaba la siguiente definición.

Artículo 1.- Marca es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.

En la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales publicada en el Diario Oficial el 27 de junio de 1928, ya no daba una definición expresa, pero indica la finalidad de la marca, así como sus características.

Artículo 1.- Quien este usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabriquen o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en el Departamento de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.

Artículo 2.- Pueden constituir una marca, para los efectos de la Fracción I del Artículo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos que trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase.

La Ley de Propiedad Industrial publicada el 31 de diciembre de 1942, al igual que la anterior no da un concepto de marca y señala:

Artículo 96.- El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 97.- Pueden constituir una marca, para los efectos del primer párrafo del artículo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase.

Por su parte la Ley de Invenciones y Marcas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, reconoce por primera vez en la Legislación Mexicana a las marcas de servicios, expresándonos separadamente los conceptos de marcas de productos y marcas de servicios en el siguiente artículo.

Artículo 87.- Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase, las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma especie o clase.

Nuestra actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el diario oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991, y reformada por decreto publicado el dos de agosto de 1994, define la marca en el siguiente artículo:

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.

### 3.- CLASIFICACION DE LAS MARCAS ATENDIENDO AL OBJETO QUE PROTEGEN.

Desde el punto de vista del objeto que protegen, la ley reconoce dos tipos de marcas:

a).- LAS MARCAS DE PRODUCTOS: Tienen por objeto diferenciar un producto de otro, una mercancía de otra, así como sus sinónimos, mercaderías, efectos, bienes, artículos, etc. <sup>8</sup>

b).- LAS MARCAS DE SERVICIOS: Estas marcas tienen por objeto diferenciar servicios. Su protección es incluida en el artículo 6 sexies del Convenio de París, en la revisión realizada en Lisboa en el año de 1958, México se suscribe a esta revisión en diciembre de 1962, comprometiéndose a proteger las marcas de servicio, pero no se obligaba a proveer su registro, y es hasta la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, cuando el legislador, atendiendo a una necesidad de carácter económico y social, reconoce su registro, el cual vendría a ser la única forma de que los comerciantes y productores pudieran ejercitar las acciones legales tendientes a la protección de sus marca y en contra de los competidores desleales.

### 4.- CLASIFICACION DE LAS MARCAS SEGUN SU TITULAR.

Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, estas se clasifican en: <sup>9</sup>

a).- MARCAS INDUSTRIALES: Son aquellos signos empleados por los productores de las mercancías.

b).- MARCAS DE COMERCIO: Son los signos utilizados por los comerciantes, como intermediarios entre el fabricante de las mercancías y los consumidores, para identificar el lugar de venta de las mercancías, independientemente o al lado de la marca industrial de quien las produjo.

<sup>8</sup> RANGEL MEDINA, DAVID. "DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL". Op. cit. 918.

<sup>9</sup> Ibídem, p. 919.

c).- **MARCAS DE AGRICULTURA:** Son los signos utilizados para distinguir los productos agrícolas naturales como frutas y legumbres que directamente ostentan marcas, así como los que se presentan semitransformados en envases, latas, bolsas de plástico, etc.<sup>10</sup>

## 5.- CLASIFICACION DE LAS MARCAS DE ACUERDO CON SU COMPOSICION.

Según su composición, integración o formación, las marcas pueden ser:

a).- **NOMINATIVAS, VERBALES, DENOMINADAS O FONETICAS:** Se componen exclusivamente de una o más palabras, vocablos o frases.<sup>11</sup> Pueden tener un significado si hacen alusión a cosas reales, mitológicas, astros, animales, o bien carecer de significado si se forman de palabras o sonidos integrados caprichosamente surgiendo exclusivamente de la imaginación del autor.<sup>12</sup>

En las marcas verbales no hay que tomar en cuenta la forma especial de las letras, sino el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta en que caracteres viene escrita.<sup>13</sup>

b).- **MARCAS FIGURATIVAS, INNOMINADAS O GRAFICAS:** Consisten en dibujos o figuras características que independientemente del nombre o denominación, sirven para designar los productos a los que se aplican, la marca figurativa funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada ocurra en ella el oído, penetrando en el público en cuanto ofrecen a la vista materia de percepción, grabándose en la mente por medio de la memoria visual.<sup>14</sup>

c).- **MARCAS TRIDIMENSIONALES O PLASTICAS:** Son aquellas que tienen volumen, tales como los envases, las envolturas, los frascos o la forma misma de los productos.

d).- **MARCAS MIXTAS:** Son las que resultan de una combinación o varias combinaciones de

<sup>10</sup> Idem.

<sup>11</sup> RANGEL MEDINA, David. "TRATADO DE DERECHO MARCARIO". Op. cit, p. 216.

<sup>12</sup> SEPULVEDA, Cesar. "EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL". Op. cit, p. 121

<sup>13</sup> RANGEL MEDINA, David. "TRATADO DE DERECHO MARCARIO". México. Porrúa. Op, cit, p. 218.

<sup>14</sup> Idem.

las tres clasificaciones de marcas antes mencionadas.

## 6.- EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO A LA MARCA.

La ley reconoce dos formas de adquirir el derecho a la marca, el uso y el registro.

El uso de una marca puede producir efectos jurídicos antes del registro, es decir, se puede negar el registro de una marca si existe una que había sido usada con anterioridad a la que se pretenda registrar; o bien, producir efectos jurídicos después del registro, esto es, si ya había sido otorgado un registro y se comprueba que existía una marca igual o semejante en grado de confusión, que fue usada antes que la marca que obtuvo el registro, se va a declarar nulo el registro de esta última.

Nuestra ley, reconoce los derechos originados por el uso anterior de una marca en los artículos 92 y 151 fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales establecen:

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

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

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

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 de primer uso declarado por el que la registró.

Como podemos observar nuestra ley reconoce derechos derivados del uso anterior, ya sea que éste se haya efectuado en el territorio o en el extranjero, gozando en consecuencia el que acredite un mejor derecho por uso anterior, de la facultad de hacer valer la nulidad en contra de un registro marcario, ya sea que esta se solicite por vía de acción o de reconvencción, en caso de que haya sido demandado por el titular del registro, teniendo para ello un termino de tres años contados a partir del día en que fue publicado el registro, y una vez obtenida la nulidad podrá solicitar el registro de la marca.

## 7.- EL REGISTRO COMO FUENTE DEL DERECHO A LA MARCA.

La ley establece que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante el registro (artículo 87), siendo el medio más eficaz para la protección de las marcas. El derecho de exclusividad consiste en que el titular es la única persona facultada legalmente para emplear la marca en los productos o servicios para los cuales fue registrada y en caso de que terceros utilicen la marca sin autorización, el titular podrá oponerse a través de los procedimientos administrativos o acciones penales que la ley le otorga.

## 8.- EL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD DE LA MARCA.

La marca es especial en el sentido de que solo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. De cuyo principio se deduce la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente cualquier mercancía, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada, <sup>15</sup> el signo no es protegido mas que para productos o servicios determinados. <sup>16</sup>

La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea

<sup>15</sup> RANGEL MEDINA, David. REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA. Vol. 20. Julio-Diciembre 1972. p 183.

<sup>16</sup> NAVA NEGRETE, Justo. DERECHO DE LAS MARCAS. Op, cit. 182

distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente y pueda ser reconocida fácilmente <sup>17</sup>.

El principio de la especialidad de la marca, tiene que ver con la naturaleza de los productos ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera solo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares. <sup>18</sup>

La Ley de la Propiedad Industrial hace alusión a este principio en los siguientes preceptos.

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

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

I.- Las denominaciones o 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.

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

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.

**Artículo 93.-** Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley.

<sup>17</sup> Tesis jurisprudencial. MARCAS CARACTERISTICAS DE LAS. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Citada por FERNANDO SERRANO MIGALLON. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO. p. 263

<sup>18</sup> Tesis jurisprudencial. Amparo en Revisión 1269/84. GUCCI DE MEXICO, S.A. DE C.V. H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, en el año 1985, Tercera Parte.

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

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicara la marca.

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

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 de primer uso declarado por el que la registró.

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

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.

De los anteriores criterios doctrinales, jurisprudenciales y de la propia ley, se deduce que el principio de especialidad de la marca no solo se limita a los productos y servicios para los cuales la marca ha sido registrada, sino que se hace extensiva a todos aquellos productos o servicios, que pertenezcan o no a la misma clase, pero que, por su finalidad, composición, lugares de venta o cualquier relación que entre ellos exista, puedan llegar a confundirse como provenientes de un mismo origen.

## 9.- EL PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD DE LA MARCA.

El principio de la territorialidad implica que el derecho sobre la marca no puede adquirirse y conservarse mas que para los actos creadores y conservadores del derecho que fueron cumplidos en el País donde la protección es requerida y según su legislación.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> NAVA NEGRETE, JUSTO. Op, cit, p. 189 y 190.

Los efectos del registro de una marca se construyen única y exclusivamente al territorio del País que lo concedió, por lo que no tendrá efectos extraterritoriales o internacionales.<sup>20</sup>

Para que una marca se proteja en otros Países, tendrá que hacerse el registro en los demás Países en que se pretenda la protección.

En atención a este principio se puede decir que las marcas solo producen efectos jurídicos en el País en el cual ha sido registrada, pero la aplicación de este principio no es estricta, toda vez que admite las siguientes excepciones:

1.- Una excepción a este principio es el caso de las llamadas marcas notoriamente conocidas.

Se entiende 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 (artículo 90 fracción XV de la L.P.I.).

Para poder delimitar el significado de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor que se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el País antes de su registro en el y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros Países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana.<sup>21</sup>

Respecto de esta excepción encontramos la siguiente tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa:

<sup>20</sup> Ibidem, p. 190

<sup>21</sup> Criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en Revisión 1269/84-GUCCI DE MEXICO, S.A., 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Visible en las páginas 27 Y 28 del Informe de Labores de 1985. Tercera parte.

PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA. No es necesario para que opere la protección de una marca que esta se encuentre registrada en el País de origen. De la lectura de los artículos 6 bis, 6 quinquies y 10 bis del Convenio de París, para la protección de la propiedad industrial, se puede concluir que dicho convenio regula la protección tanto de las marcas notoriamente conocidas en nuestro País ( artículos 6 bis y 10 bis), así como también de las marcas registradas en el País de origen ( artículo 6 quinquies); de manera que, no es necesario para que opere la protección de una marca, que esta se encuentre registrada en el País de origen pues basta para ello que se trate de una marca notoriamente conocida en el nuestro, en términos de los artículos 6 bis y 10 bis referidos.<sup>22</sup>

La protección de las marcas notoriamente conocidas, como excepción al principio de territorialidad, es justificada, pues protege al titular de la marca notoriamente conocida, para evitar que terceras personas incurran en actos que atenten contra sus intereses, y por otra parte protege los intereses de los consumidores, para que no sea inducido a error o confusión, respecto del origen o calidad de los productos amparados con una marca similar.

2.- Otra excepción a este principio es el derecho de prioridad, por virtud del cual si es solicitado un registro de marca en alguno de los Países miembros del Convenio de París y el mismo titular solicita dentro del término de seis meses el registro de la misma marca en algún otro País miembro del convenio citado, el derecho derivado de la solicitud del registro legalmente depositado, tendrá efectos retroactivos en el País donde se haga valer la prioridad, por lo cual se tendrá por presentada la solicitud en la misma fecha en que realizó su primer depósito en el primer País.

3.- Una excepción más a este principio de territorialidad se encuentra en el artículo 151 Fracción II de nuestra Ley en donde se establece:

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

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 de primer uso declarado por el que la registró.

<sup>22</sup> CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. TOMO VI. SEGUNDA PARTE. PAG. 613. AMPARO EN REVISION 2474. COMPACT CASSETTE, S.A. 19 DE ABRIL DE 1990. UNANIMIDAD DE VOTOS.

Como podemos observar en el precepto antes transcrito, en nuestra legislación se le atribuyen efectos jurídicos al uso de una marca realizado en el extranjero, por lo cual si una marca ha sido usada ininterrumpidamente en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada nacionalmente, o de su primer uso declarado; este uso de la marca extranjera tendrá efectos extraterritoriales, pues se podrá solicitar la nulidad de la marca registrada nacionalmente y una vez obtenida la declaración de nulidad, obtener su registro.

## 10.- LA CLASIFICACION DE MERCANCIAS Y SERVICIOS.

El artículo 93 de la ley señala que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley.

El reglamento de la Ley de la Propiedad de la Propiedad Industrial, en el artículo 59 establece la clasificación oficial de los productos y servicios, la fracción I contiene 34 clases de productos y la fracción II comprende 8 clases de servicios, siendo un total de 42 clases.

En un registro solo serán objeto de protección aquellos productos o servicios que pertenezcan a una misma clase, y si se quiere proteger con la misma marca productos o servicios que pertenezcan a otra clase, deberá solicitarse un nuevo registro.

El derecho al uso exclusivo de una marca, que se obtiene mediante su registro, es un derecho que debe entenderse limitado al grupo o familia de productos o servicios para los que fue registrada.<sup>23</sup>

La razón de que exista una clasificación oficial es facilitar la tramitación de los registros, pero esta clasificación no es estricta, toda vez en una misma clase pueden quedar comprendidos productos o servicios cuyas características sean tan distintas que no pueda existir alguna posibilidad de confusión, y por el contrario, existir productos o servicios que aún cuando pertenezcan a distintas clases, guarden cierta relación entre sí, que puedan llegar a confundir al público consumidor como provenientes de un mismo origen.

---

<sup>23</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO. SISTA, México. p. 68. 1993.

Este criterio ha sido determinado por distintas tesis jurisprudenciales como las que enseguida se enuncian:

PROPIEDAD INDUSTRIAL, ARTICULO 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.- La clasificación que se contiene en este dispositivo legal no puede servir de base para establecer la semejanza o diferencia entre los productos de sus distintas clases, ya que estas solo se hicieron con el fin de facilitar la tramitación del registro de las marcas, pero no para establecer la diferenciación estricta de los productos clasificados.

REVISION FISCAL 1830/1987. CALIFORNIA PACKING CORPORATION. RESUELTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1959. PRECEDENTE, TOCA 1110/1957. SEGUNDA SALA. BOLETIN 1959.

MARCAS, LA SEMEJANZA IMPIDE SU REGISTRO INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASIFICACION DE LAS.- La semejanza o similitud a que alude el artículo 91 fracción XXII de la Ley de Invencciones y Marcas no se limita a artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquiera otra que se refiera a productos similares, siempre que induzca a error por su finalidad, su composición, lugar de venta o cualquier relación que entre ambos exista, por lo que, la clasificación a que alude el artículo 56 del reglamento de la ley mencionada no puede servir de base para concluir si hay o no similitud entre productos de distintas clases, máxime cuando los elementos de confusión de las marcas conmemorativo (licores alcohólicos clase 49), y conmemorativo (vinos de mesa clase 47), composición de la marca, y que fonética y gramaticalmente son semejantes en grado de confusión.

AMPARO EN REVISION 1326/88, CERVECERIA CUAUHEMOC, S.A. de C.V., 5 DE OCTUBRE DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, REGISTRO DE MARCAS SEMEJANTES PARA PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN CLASES DISTINTAS.- Como en los términos del artículo 106 de dicha ley, aunque no se trate de los mismos productos, se aplicarán las normas de la fracción XVI del artículo 105 para artículos similares a los que ampara la marca anterior cuando la secretaria considera que hay posibilidad de confusión por la semejanza de las marcas; la similitud a que se alude debe definirse tomando en cuenta no solo la clase en que están comprendidos los artículos amparados por una y otra marca, sino que prescindiendo de que los productos estén agrupados en diferentes clases debe considerarse, para evitar errores y confusiones, la finalidad, composición, lugar de venta del artículo, o cualquiera otra relación que venga a evidenciar que, con la segunda marca se trata de aprovechar el prestigio de la primera.

Consecuentemente la estimación contraria a la apreciación de las autoridades responsables, en pugna esta con la realidad objetiva y con la interpretación jurídica y racional del precepto de que se trata, no invade el juicio subjetivo que corresponde a dichas responsables, sino que lo invalida por contener los vicios señalados por el Juez de Amparo.

JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR CALIFORNIA PACKING CORPORATION, TOCA 1110/957/2a. FALLADO EL 2 DE JULIO DE 1959. UNANIMIDAD DE VOTOS. SEGUNDA SALA, INFORME 1959, PAGINA 92

MARCAS IDENTICAS O SEMEJANTES A OTRAS REGISTRADAS.- El elemento de confusión que pudiera determinar error en la procedencia del producto amparado por una marca idéntica o semejante a la registrada con anterioridad, puede provenir de muchos factores, encauzados a alcanzar un beneficio con detrimento del derecho preferente que trata de resguardarse, y de allí que, la semejanza o similitud a que alude la ley no queda limitada a artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquier otra, siempre que induzca a error, por su finalidad, composición, lugar de venta o por cualquier relación que entre ambos exista, bien sea de medio a fin o de causa a efecto, sin que por ello, a la similitud indicada se le deba dar una interpretación rígida, sino justa y lógica; pudiendo decirse entonces, que la clasificación a que alude el artículo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, precisamente metódica para el fin que persigue, no puede servir de base para concluir que no haya ni puede haber similitud entre productos de distintas clases.

AMPARO EN REVISION 1830/57. CALIFORNIA PACKING CORPORATION, 21 DE SEPTIEMBRE DE 1959. UNANIMIDAD DE VOTOS. VOL. XXVII, 6ª PARTE. PAG.43.

## 11.- MARCAS REGISTRABLES.

Existen tres sistemas para saber que signos pueden constituir una marca; el primero es el sistema de la libre elección o adopción, según el cual la ley, ajustándose al principio de que todo signo es apto para usarse como marca, no especifica que signos son permitidos o prohibidos.<sup>24</sup>

El segundo es el sistema restrictivo, el cual limita el derecho de elegir un signo como una marca, mediante alguno de los siguientes procedimientos: a) Enumera de

<sup>24</sup> RANGEL MEDINA, David, TRATADO DE DERECHO MARCARIO, Op. Cit. 259 A 260

un modo expreso los signos que pueden ser usados como marca; b) Especifica cuales son los signos que no podrán usarse como marca y cuyo registro esta prohibido; c) Señala simultáneamente cuales son los signos que pueden constituir marcas susceptibles de registro, y que es lo que no puede registrarse como marca.<sup>25</sup>

El tercer sistema es el mixto, el cual por una parte adopta el principio de la libre elección, es decir, que cualquier signo distintivo es apto para usarse como marca; pero también adopta el principio del sistema restrictivo, excluyendo de modo explícito los signos que no pueden ser usados como marca.

Nuestra actual ley toma como base el sistema mixto, en el artículo 88 adopta el sistema de la libre elección, ya que no señala en forma determinante cuales son los signos que pueden constituir una marca, solo se limita a expresar que el signo que se use como marca distinga los productos o servicios de otros de su misma especie o clase; pero también adopta el principio del sistema restrictivo, excluyendo en el artículo 90 de modo expreso los signos que no pueden ser usados como marca.

La ley dentro del concepto legal, nos da la regla general que nos permite saber que signos pueden constituir marcas, señalándonos los principales caracteres que deben satisfacer, para poder ser objeto de registro. El artículo 88 expresa: Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

La expresión de signo visible significa que debe tratarse de figuras o representaciones gráficas que sean perceptibles a la vista y advertibles por cualquiera, (excluyendo con la expresión "visible" implícitamente la utilización de marcas odoríferas o auditivas) que distingan productos o servicios de su misma especie o clase, es decir, que el signo tenga tal particularidad que le permita identificarse y diferenciarse de los signos que amparen productos o servicios iguales o semejantes.

Nuestra Ley señala de manera enunciativa algunos signos que pueden constituir marca:

Artículo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I. Las denominaciones o 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;

<sup>25</sup> Ibidem. p. 261.

II. Las formas tridimensionales;

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

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

## 12.- MARCAS NO REGISTRABLES.

La ley señala en el artículo 90 una serie de hipótesis en base a las cuales determinados signos no pueden ser empleados como marcas. Las causas que establecen que un signo no sea susceptible de ser registrado como marca, se pueden englobar conforme a los siguientes criterios:<sup>26</sup>

- 1.- Por no ser distintivas;
- 2.- Por ser descriptivas;
- 3.- Por tratarse de símbolos oficiales;
- 4.- Por inducir a error o confusión;
- 5.- Por estar íntimamente vinculadas a una persona física o moral;
- 6.- Por afectar derechos sobre marcas, previamente reconocidos.

1.- Marcas no registrables por no ser distintivas: Se ha mencionado con anterioridad que una de las principales características que debe satisfacer un signo para ser considerado como marca es que sea distintivo, y si esta característica falta en un signo, la ley prohíbe su registro como marca.

Las fracciones del artículo 90, que señalan la falta de carácter distintivo como impedimento para el registro, son las siguientes:

Artículo 90.- No serán registrables como marcas:

Fracción II.- Los nombres técnicos o de uso común, las designaciones usuales o genéricas de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca.

<sup>26</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Op. Cit. p. 33

En la doctrina se han dado las siguientes definiciones relacionadas con la fracción anterior:

Los nombres de uso común, son aquellos que se refieren primitivamente a productos específicos y determinados, que con posterioridad se generalizan y vulgarizan, sin oposición del titular primitivo de la marca, para convertirse en el nombre común del producto mismo.<sup>27</sup>

Nombre técnico: Es la expresión empleada exclusivamente con sentido distinto del vulgar, el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc., aún cuando éstas no sean habitualmente empleadas por el público en general, sino por un reducido número o sector de personas.<sup>28</sup>

Denominación genérica: Para reputarse genérica en la acepción legal, la denominación debe ser empleada de un modo general por el público, por el comercio o por ambos, pues precisamente se considera que carece de signo distintivo, y no puede ser adoptada para marca, en tanto que es el nombre bajo el cual un género de mercancías es conocido en el mercado.<sup>29</sup>

Por denominación genérica se entienden los nombres que en el lenguaje común designan la categoría más o menos amplia en la cual entra el tipo de productos o servicios, en los cuales entran aquellos que deben ser designados por la marca.<sup>30</sup>

La razón por la cual se prohíbe el registro de las denominaciones antes mencionadas es porque estas forman parte de un patrimonio lingüístico común, que no pueden ser propiedad exclusiva de una persona, ya que esto implicaría una desventaja a los demás comerciantes que no podrían utilizar esos términos para presentar sus productos al público.<sup>31</sup>

Artículo 90. No serán registrables como marcas:

Fracción III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que los

<sup>27</sup> NAVA NEGRETE, Justo. DERECHO DE LAS MARCAS. Op, cit, p. 466.

<sup>28</sup> Ibidem. P. 464.

<sup>29</sup> RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op, cit. p. 300.

<sup>30</sup> JALIFE DAHER, Op, cit, p. 34.

<sup>31</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Op, cit. P. 464.

distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.

Se les da el nombre de formas tridimensionales, a la envoltura del producto, expresión que debe entenderse en un sentido muy general, pues se refiere a todo lo que sirve para contener o recubrir el producto. Así por ejemplo, las botellas son las envolturas, recipientes o envases de los líquidos. Y por lo que respecta a la cubierta o envoltura esta puede ser de papel, cartón, madera, metal, vidrio, plástico, etc.<sup>32</sup>

Para que sea admitido el registro de una marca tridimensional se requiere: a) Que se le presente con una configuración especial y distinguible respecto al género de mercancías a que se aplica, es decir, que la forma del recipiente no presente una configuración común y vulgar, sino nueva e inusitada dentro de una determinada industria; b) Que la envoltura o recipiente tenga originalidad por sí mismo para llamar la atención del público; c) Que la aplicación del signo escogido como marca sea nueva de tal manera que una envoltura sólo valdrá como una marca cuando constituya una forma característica especial, no un modo de embalaje ya del dominio público, que en el momento de adaptarse como marca, haya venido a ser de uso corriente y general para cierto género de productos.<sup>33</sup>

Para que una forma tridimensional sea admitida como marca es necesario que la forma sea arbitraria y de fantasía, que no acarree una particular utilidad intrínseca, ni exterior al producto y que la función distintiva prevalezca sobre aquella funcional u ornamental.<sup>34</sup>

La forma del producto es admisible como marca, siempre y cuando sea lo suficientemente original y si ella se distingue notablemente de las formas empleadas para los mismos productos.<sup>35</sup>

No serán admisibles aquellas formas del producto que sean las usuales o corrientes e incluso la impuesta por la naturaleza misma del producto o su función industrial, es decir que la forma del producto no sea la necesaria para su utilización.<sup>36</sup>

#### Artículo 90.-.....

Fracción V.- No serán admisibles como marcas; las letras, los dígitos o los colores

<sup>32</sup> RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op, cit, p. 289.

<sup>33</sup> *Ibidem*. p. 289 y 290.

<sup>34</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Op, cit, p. 446.

<sup>35</sup> *Ibidem*, p. 445.

<sup>36</sup> *Idem*.

aislados, a menos de que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

El motivo por el cual los colores, dígitos o letras, que se encuentren aislados, no puedan registrarse como marca es porque todos ellos forman parte de un patrimonio común, por lo cual no pueden ser objeto de un derecho exclusivo en favor de una persona determinada, razón por la cual deben acompañarse de otro u otros signos que los hagan lo suficientemente distintivos, a fin de que no se atente contra el legítimo derecho de los competidores, de usar estos signos como parte integrante de sus marcas.

2.- Marcas no registrables por ser descriptivas, el artículo 90 de nuestra ley establece, no serán registrables como marcas:

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

En la doctrina se han emitido algunas opiniones acerca de lo que debe entenderse por marcas descriptivas, como las que a continuación se citan:

Son marcas descriptivas las que consisten en la definición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades, bien porque el vocablo expresa el tipo, medida, función o destino del producto.<sup>37</sup>

El que una denominación, figura, frase sea considerada como descriptiva, y por lo mismo no sea admisible como signo marcario, significa que aquella evoca la idea o representación del producto o servicio a que se refieren, haciendo alusión directa e inequívoca a los atributos y composición de estos, es decir, la especie, la calidad, cantidad, destino, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de la presentación de los servicios.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op, cit, p. 350

<sup>38</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Op, cit, p. 472.

Sobre el particular también encontramos diversas tesis sustentadas por nuestros tribunales federales.

**MARCAS DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.-** La prohibición que contienen los artículos 105 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial y 91 fracción V de la ahora vigente Ley de Invenciones y Marcas, debe entenderse sólo referida a aquellas denominaciones que, de modo innegable y categórico, describan específica y exclusivamente los productos que pretenden ser protegidos con la marca y no otros artículos que sean los similares, análogos o conexos.

AMPARO EN REVISIÓN 45/77, GOLF DIGEST, INC, 3 DE FEBRERO DE 1977. PUBLICADA EN TRIBUNALES COLEGIADOS. INFORME 1977. TERCERA PARTE. TESIS 34.

**MARCA LA DENOMINACION AGRADO NO PUEDE CONSIDERARSE COMO DESCRIPTIVA.-** Como lo ha venido sustentando este Tribunal Colegiado de Circuito "describir", conforme al Diccionario de la Rima de la Real Academia Española, significa: delinear, dibujar, figurar, alguna cosa representándola menudamente y por partes; por lo que debe determinarse que la denominación "agrado" no puede considerarse como descriptiva de los productos que pretende amparar ( productos químicos, medicinas y preparaciones farmacéuticas, incluyendo desodorantes del ambiente); ya que no tiene significación concreta que proporcione una idea absoluta de los referidos productos, pues la expresión de que se trata no delinea, dibuja o figura alguno de dichos productos representándolo menudamente. Por consiguiente, la denominación aludida no queda comprendida en la prohibición a que se refiere el artículo 91 fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas.

AMPARO EN REVISIÓN 59/80. S.C. JOHNSON & SON, S.A. DE C.V., 21 DE FEBRERO DE 1980. PUBLICADO EN TRIBUNALES COLEGIADOS. INFORME 1980.

**MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.-** Conforme al artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marcas las figuras descriptivas de los productos que traten de ampararse con la marca incluyendo aquellas que puedan servir para designar la calidad de esos productos y una denominación descriptiva se considerará distinta por el hecho de ostentar una ortografía caprichosa. Se debe pues, establecer cuando una marca es descriptiva y no es registrable, y cuando es simplemente sugestiva y sí puede registrarse. En este aspecto, y para iluminar la interpretación del precepto, se puede recordar el artículo 6 quinqués, apartado B, inciso 2º del Convenio de París revisado en Lisboa en 1958, señala que las marcas pueden ser rechazadas cuando

estén desprovistas "de todo" carácter distintivo, o bien estén formadas "exclusivamente" por indicaciones que puedan servir en el comercio, para designar la especie o destino de los productos. Así pues, una denominación no será apropiable como marca, por un productos, cuando describa o pretenda describir la calidad de sus productos, sin una indicación o característica específica que los distinga de los productos semejantes de los demás productores. No se podría otorgar el registro, como marca a un productor, de una denominación que en sí misma pudiese servir para calificar los productos de sus competidores, pues no se podría privar a éstos del derecho de usar esa expresión en sus etiquetas para evitar el peligro de incurrir en imitación de marca. Pero cuando la denominación o expresión, siendo sugestiva de alguna calidad del producto, tiene características propias e individuales que permita diferenciar el producto, sin que esa expresión peculiar impida a los competidores usar la denominación o expresión genérica en sus etiquetas, entonces sí es susceptible de registro. Por ejemplo, en el caso de la marca "KOMODO" no sería susceptible de registro como marca para zapatos, porque cualquier fabricante tiene derecho a decir, en sus etiquetas, que los zapatos que él produce son cómodos. Y la expresión "KOMODO", que no por su ortografía caprichosa se diferencia substancialmente de la expresión "cómodo", no es susceptible de apropiación individual por un fabricante. Pero la expresión "KOMODINI", en cambio, aunque es sugestiva de comodidad, no está totalmente desprovista de carácter distintivo, sustancialmente idéntica a la expresión "cómodo", y su registro no impedirá que los competidores puedan usar en sus etiquetas y publicidad, la denominación "cómodo" para sus productos. En consecuencia, esa expresión "KOMODINI" sí es susceptible de registro como marca.

TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 16 DEL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL AÑO DE 1980.

No se admite el registro de una marca descriptiva, aun cuando esta presente una ortografía caprichosa, porque de aceptarse el registro como marca de un signo o denominación que exprese directamente alguna cualidad o característica perteneciente a toda una clase de productos, se otorgaría un derecho exclusivo ilegítimo en favor de una sola persona, en perjuicio de los competidores, que se verían imposibilitados a hacer uso de ese signo en la publicidad de sus marcas.

3.- Marcas no registrables por tratarse de símbolos oficiales. El artículo 90 de nuestra ley, en sus fracciones VII, VIII Y IX, prohíbe el registro de marcas que reproduzcan o imiten escudos, banderas o emblemas de un País, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente.

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

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

La razón por la que se prohíba el registro de los signos antes mencionados es porque estos no están ni pueden estar en el comercio, y por lo mismos no son susceptibles de apropiación de los particulares<sup>39</sup>. Estos signos representan intereses oficiales, los cuales se verían desmeritados en la imagen que representan, además de que desfavorecerían a los competidores si es que el público consumidor opta por determinado producto o servicio, por el simple hecho de parecer avalado por un símbolo oficial.

4.- Marcas no registrables por inducir a error o confusión. Las marcas no registrables por inducir a error o confusión las podemos dividir en dos categorías.

a) Las que induzcan a error o confusión en cuanto a la procedencia de los productos o servicios, y,

b) Las que induzcan a error o confusión en cuanto a las cualidades o componentes de los productos.

a).- Dentro de la primer categoría se encuentran 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 la confusión o error en cuanto a su procedencia, así como las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar estos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario ( artículo 90 fracciones X y XI )

Por denominación geográfica se entiende el nombre de las partes del mundo tradicionalmente conocidas como continentes, pueden también referirse al nombre de Países, regiones, estados, ciudades o localidades, así como el nombre de ríos, montañas y demás

<sup>39</sup> SEPÚLVEDA, Cesar. Op, cit, p. 126.

accidentes en que se divide y clasifica la superficie terrestre.<sup>40</sup>

Las denominaciones propias son aquellos nombres con los que se conoce exclusivamente un lugar.

Denominaciones comunes, son aquellos nombres de regiones o lugares de la superficie terrestre cuyo uso se ha generalizado y vulgarizado.

Se habla también de los gentilicios y adjetivos; el adjetivo es una palabra que se agrega para designar una cualidad; el gentilicio es un adjetivo, solo que es aplicado para denotar la patria, nación o localidad.

Se prohíbe el registro de las denominaciones antes mencionadas, cuando indiquen la procedencia de los productos o puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos.

De lo anterior se deduce que se puede obtener el registro de una marca consistente en una denominación geográfica, si esta no guarda alguna relación directa con los productos o servicios que pretendan distinguirse, es decir, si no hay confusión respecto de la procedencia de los mismos.

Son dos los motivos para establecer esta prohibición, en primer lugar no se puede otorgar a una sola persona un derecho exclusivo sobre una denominación que es patrimonio común; y en segundo lugar, se pretende proteger al público consumidor a fin de que elija un producto o servicio por su calidad y no por creer que estos provienen de un lugar que dadas sus características naturales gozan de gran prestigio.

b).- Las marcas prohibidas por inducir a error en cuanto a las cualidades o componentes de los productos o servicios. Se prohíbe el registro de las marcas que hagan alusión a una cualidad que no presenta el producto o servicio sobre el cual ella se aplica.<sup>41</sup>

La prohibición obedece a un principio de ética comercial y a la tutela del interés general<sup>42</sup>. Se pretende una libre competencia, sin la utilización de medios engañosos que desvíen indebidamente la clientela, así como proteger al consumidor quien al momento de

<sup>40</sup> RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op, cit, p. 416

<sup>41</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Op, cit, p. 195.

<sup>42</sup> RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op, cit, p. 426.

elegir, debe hacerlo libre de falsas apreciaciones sobre las cualidades de los productos o servicios.

5.- Marcas no registrables por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa. Dentro de estas encontramos los tres siguientes supuestos:

- a).- Cuando se traten de nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas sin consentimiento de los interesados o los legalmente autorizados.
- b).- Cuando se afecten derechos protegidos por la Ley de Derechos de Autor;
- c).- Marcas no registrables por estar vinculadas a una empresa.

a).- Cuando se traten de nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o de los legalmente autorizados.

**Nombre:** Es el signo que distingue a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales.<sup>43</sup>

**Seudónimo:** Es el nombre supuesto empleado por una persona para ocultar el suyo verdadero. El seudónimo es creación de la persona que lo usa.<sup>44</sup>

**La firma:** Es un elemento distintivo de la individualidad de la persona, es el elemento gráfico que junto con la representación escrita del nombre, coadyuva a la identificación del individuo; constituye una manifestación de los derechos de la personalidad.<sup>45</sup>

**Retrato:** Se considera que el derecho a la imagen se encuentra comprendido en la esfera del derecho al honor y que la necesidad de proteger a la persona contra la arbitraria difusión de su imagen deriva de una exigencia individualista, según la cual la persona debe ser arbitra para consentir o negar la reproducción de su propia figura.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> ROJINA VILLEGAS, Rafael. DERECHO CIVIL MEXICANO TOMO I INTRODUCCIÓN Y PERSONAS. Porrúa México, 8ª Edición. p. 215.

<sup>44</sup> Ibidem. p. 387.

<sup>45</sup> Ibidem. p. 392.

<sup>46</sup> Idem.

Se prohíbe el registro como marca de un nombre, seudónimo, firma o retrato, cuando pertenecen a personas reconocidas públicamente cuyo prestigio sería utilizado indebidamente por un tercero ajeno, para hacer más atractivo un producto ante los consumidores, quienes pueden adquirir ese producto o servicio creyendo que esa persona reconocida se encuentra avalándolos. Además de que estos son empleados por las persona como medios de identificación en el medio en que se desenvuelven, y por lo tanto no se debe permitir su uso sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo

b).- Cuando se afecten derechos protegidos por la legislación de Derechos de Autor. No son registrables como marcas los títulos de obras intelectuales o artísticas, títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes de caracterización, los nombres artísticos. Sólo pueden ser objeto de registro si el titular del derecho lo autoriza expresamente.

Con esta prohibición se pretende evitar que el prestigio de una obra o autor sea aprovechado ilegítimamente por una persona en desventaja de sus competidores.

c).- Marcas no registrables por estar vinculadas a una empresa.

Dentro de estas encontramos las siguientes:

i) Marcas notoriamente conocidas son aquellas que gozan de un prestigio internacional, la notoriedad, es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca, este conocimiento no se limita al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan.

Estas se encuentran protegidas en los artículos 91 Fracción XV de la L.P.I, 6 bis y 10 bis del Convenio de París.

El artículo 91 Fracción XV de nuestra Ley prohíbe el registro de una marca que sea igual o semejante a otra marca notoriamente conocida, cuando este sea solicitado por persona distinta del titular, aún cuando esta no haya sido registrada en nuestro País.

La prohibición es para aquellos productos o servicios que sean iguales o semejantes a los productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida y que puedan crear confusión, o riesgo de asociación con el titular de la marca notoria o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca.

ii) No será registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretenda amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la marca. Pero si podrá registrarse como marca un nombre comercial si este es solicitado por el titular de dicho nombre, si es que no existe otro nombre comercial idéntico y que haya sido publicado.

6.- Por afectarse derechos sobre marcas previamente reconocidos. El artículo 90 de nuestra ley, determina que no será registrable como marca:

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.

La ley establece que no se deben registrar como marca aquellos signos que sean iguales o semejantes a otros que se hayan registrado como marca o que se encuentren en trámite de registro, pues para que las marcas puedan existir, deben estar provistas de un carácter suficientemente distintivo, principalmente entre las que se aplican a productos o servicios iguales o similares, a fin de evitar posibles confusiones entre el público consumidor.

## CAPITULO II

### REGIMEN LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA IMITACION DE MARCAS

#### 1.- LA IMITACION EN EL SISTEMA LEGISLATIVO MEXICANO.

La imitación ha estado plasmada en las diversas legislaciones que en materia de marcas estuvieron vigentes en México, en algunas de ellas se establecían como delito y en otras como infracción administrativa. La imitación de marcas no ha cambiado substancialmente en las diversas legislaciones, pues todas ellas han mencionado el elemento que es determinante en la imitación, este es la confusión.

Veamos a continuación el tratamiento que se le ha dado a la imitación en las siguientes legislaciones que en materia de marcas han existido en nuestro País.

#### 2.- LEY DE MARCAS DE 1889.

Al principio de la etapa independiente, las marcas estaban reguladas y protegidas en el Código de Comercio, y los delitos relacionados con ellas en el Código Penal.

Durante el régimen de Porfirio Díaz, imperó una marcada idea de desarrollo industrial y comercial en México<sup>47</sup>, es por esta idea de desarrollo que surge la necesidad de legislar en forma especial sobre las marcas, es así como se crea la Ley de Marcas de Fábrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 1889, siendo esta la primera ley que de modo específico y directo regula los derechos sobre las marcas.<sup>48</sup>

Sin dejar de reconocer su importancia por ser el primer texto legislativo especial de la materia, esta ley trae consigo muchas deficiencias, las cuales se fueron descubriendo y superando en las posteriores leyes.

<sup>47</sup> SEPÚLVEDA, Cesar. Op, cit, p. 2.

<sup>48</sup> RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op, cit, p. 21.

En esta ley se introducen importantes disposiciones que por su contenido reflejan un serio empeño para garantizar no sólo el interés del productor, sino también el interés general.<sup>49</sup>

Esta ley solamente está integrada por 19 artículos, dentro de los cuales se incluye una definición de marca.

**Artículo 1.-** Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial.

El derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, asimismo señala el procedimiento y requisitos para obtener el registro.

Sólo se establece como delito la falsificación de marcas de fábrica.

**Artículo 16.-** Hay falsificación de marca de fábrica:

I. Cuando se usen marcas de fábrica que sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad está reservada.

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

### **3.- LA LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903.**

Esta Ley fue publicada el 2 de septiembre de 1903, define a la marca como el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia (artículo 1). Además nos da una enumeración enunciativa de lo que puede constituir marca.

<sup>49</sup> *Ibidem.* p. 22

Esta ley, establece los siguientes principios:

1.- Reconoce el registro de la marca como fuente de derecho exclusivo.

2.- Señala de modo expreso aquellos signos que no podían registrarse como marcas, señalando los siguientes:

a).- Los nombres o denominaciones genéricas cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere el nombre o denominación.

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

c).- Las armas, escudos y emblemas nacionales.

d).- Las armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federación, ciudades nacionales o extranjeras, nacionales y Estados extranjeros, sin el respectivo consentimiento.

e).- Los nombres, firmas, sellos y retratos de los particulares sin su consentimiento.

3.- El plazo para renovar la marca era cada 20 años.

4.- Se reconoce el derecho de prioridad a las marcas cuyo registro se haya pedido en el País, dentro de los cuatro meses de haber sido solicitado en otro País, siempre que haya reciprocidad.

5.- En el capítulo denominado "Penas", artículo 18 párrafos segundo y tercero ya se prevé como delito la imitación de marcas, estableciéndose lo siguiente:

Se castigará con uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos, o una u otra a juicio del juez, al que ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal modo que a primera vista se confunda con la legal y que sólo por medio de un examen detenido pueda distinguirse una de otra.

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

La acción para perseguir el delito de imitación correspondía al Ministerio Público Federal.

El dueño de la marca legalmente registrada, tenía el derecho de exigir al autor del delito, los daños y perjuicios que se originaran por la realización del delito, también podía solicitar que se le adjudicaran todos los productos que se encontraran revestidos con la marca ilegal, así mismo tenía derecho a que se le entregaran todos los instrumentos del delito, los utensilios o aparatos especialmente dedicados a la fabricación de las marcas, pudiendo además pedir al juez ya sea antes de entablar su demanda respectiva o durante el juicio, el aseguramiento de los objetos antes referidos.

Para conocer del delito de imitación de marcas eran competentes los Juzgados de Distrito.

#### **4.- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES PUBLICADA EL 27 DE JULIO DE 1928.**

Esta legislación sobre propiedad industrial supera a la legislación anterior, pues se hace acopio de las experiencias que en esta materia se plasmaron en las legislaciones marcarías de los diversos Países, en el abundante y valioso material doctrinario y en la misma práctica de nuestra legislación anterior, tanto administrativa como judicial; finalmente, en la orientación benéfica de la revisiones del Convenio de París, verificadas en Washington el 2 de junio de 1911 y en la Haya el 6 de diciembre de 1925.<sup>50</sup>

Existen importantes innovaciones en esta ley como las siguientes:

- 1.- Se señala que pueden constituir una marca los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase (artículo 2).
- 2.- Se sigue reconociendo al registro como el único modo de adquirir el derecho exclusivo sobre la marca, pero además se reconoce al uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma (artículo 4).
- 3.- Se amplía el número de signos no registrables como marcas, incluyendo: Las marcas que

<sup>50</sup> NAVA NEGRETE, Justo. DERECHO DE LAS MARCAS. P. 76.

pueden confundirse con otras anteriormente registradas; las que puedan inducir al público en error sobre la procedencia de las mercancías y los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, salvo que se trate de lugares de propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario, los envases que pertenezcan al dominio público o se hayan hecho de uso común en México, una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse; una marca que ostensiblemente pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los artículos que ampara (artículo 6).

4.- Se establece por primera vez el examen de novedad como requisito previo al registro de la marca, a efecto de averiguar si el registro solicitado no invade derechos adquiridos (artículo 14).

5.- La imitación de marcas es considerada como delito, castigándose de 1 a 2 años de prisión y multa de \$ 100.00 a \$ 2,000.00, o una u otra pena a juicio del juez, al que pusiera a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada de tal modo, que consideradas ambas en su conjunto o atendiendo a los elementos que de esta última hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra.

6.- Para la persecución de los delitos de falsificación o uso ilegal de marca, se establece como requisito previo para su ejercicio, la declaración relativa hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial.

## **5.- LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 1942.**

Es la primera ley que reúne todas las disposiciones relativas a la propiedad industrial, incluyendo en ésta, patentes de invención, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal.

Se introducen las siguientes novedades:

1.- Señala qué signos son susceptibles de registro, y aumenta la lista de aquellos que no pueden ser objeto de registro, dentro de las adiciones encontramos que no se admitirá a registro como marca: Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse como marca, incluyendo los adjetivos calificativas o gentilicios; los simples colores aisladamente a menos que estén acompañados de elementos que les den un carácter distintivo; las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse a

productos que solamente se elaboren en México, o en cualquier otro País de habla española, las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público, entendiéndose por tales los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías o sobre las cualidades de los productos que pretendan ampararse, los nombres propios, técnicos o vulgares de los productos (artículo 105).

2.- Se incluyen disposiciones que regulan la nulidad, caducidad, extinción y cancelación de las marcas (artículos 107, 109, 200 a 208).

Si por error se otorgaba un registro existiendo en vigor otro que se considerara imitado, se podía solicitar su nulidad dentro de los tres años siguientes a la publicación del segundo registro en la Gaceta (artículo 200 fracción V).

La imitación de marcas, se establecía como delito, castigándose con prisión de 3 días a dos años y multa de diez a dos mil pesos o una sola de estas a juicio del juez, al que pusiera a sus efectos una marca que fuera imitación de una legalmente registrada, de tal modo que consideradas ambas en su conjunto o atendiendo a los elementos que de esta última hubieran sido reservados, pudieran confundirse una con otra (artículo 255 párrafo segundo).

La acción para perseguir este delito correspondía al Ministerio Público, siendo requisito previo para su ejercicio la declaración de imitación hecha por la Secretaría de la Economía Nacional, la cual sólo se hacía desde el punto de vista técnico, sin prejuzgar de las acciones civiles o penales que según el caso pudieran ejercitarse (artículos 196 y 264).

## 6.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976.

Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.

Dentro de las novedades que incluye esta ley encontramos las siguientes:

1.- Es la primera ley que de manera expresa reconoce las marcas de servicios, nos da por separado la definición de marcas de productos y marcas de servicios (artículo 87).

2.- La imposición del uso de la marca única cuando se trate de productos elaborados o los servicios prestados para un mismo fin por un mismo titular, que en uno u otro caso sean

sustancialmente iguales, esto es, que sólo difieran en características accidentales (artículo 116).

3.- Para la conservación de los derechos derivados de un registro se debe comprobar el uso efectivo de la misma, cuando menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, dentro de los tres años siguientes a su registro. De no demostrarlo se considerará extinguido dicho registro (artículo 117).

4.- Vinculación de marcas: Se establece que toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona extranjera que esté destinada a amparar artículos fabricados o producidos en el territorio nacional, así como los actos, convenios o contratos que se realicen o celebren con motivo de la cesión del uso de una marca registrada originariamente en el extranjero o que el titular sea una persona física o moral extranjera, deberán obligatoriamente usarse vinculadas a una marca originariamente registrada en México, y ambas marcas deberán usarse de manera ostensible (artículo 127 y 128).

5.- Se establece como causa de extinción del registro de una marca, cuando el titular haya provocado o tolerado que se transforme en denominación genérica la que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado de dicha denominación por el público, la misma haya perdido su carácter distintivo (artículo 149).

6.- En relación a la imitación de marcas el artículo 147 establece la nulidad del registro de una marca cuando la marca sea semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el País con anterioridad a la fecha legal de la marca aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho de uso compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el País con anterioridad a la fecha de uso declarado por el registro.

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

Esta ley considera a la imitación de marcas como infracción administrativa. En el artículo 210 se establece; son infracciones administrativas:

Fracción II. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Industria y Comercio, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

## 7.- LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991.

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991. En dicha ley se incluyen importantes innovaciones como son:

1.- Se da una definición única, en la cual se incluye a las marcas de productos y las de servicios.

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.

2.- De forma expresa se protegen las marcas notoriamente conocidas, incluyéndose en la lista de los signos que no pueden ser registrados como marcas.

3.- Para mantener vigente el registro de una marca, la ley acepta causas que justifiquen el no uso de la marca, esto a juicio de la Secretaría (artículo 130).

4.- Establece de forma enunciativa una lista de los signos que pueden constituir marca, dentro de los cuales se incluyen las formas tridimensionales, pero para ser registrables deben ser estáticas, es decir no deben ser animadas o cambiantes ( artículos 89 y 90).

5.- Para la renovación del registro de una marca ya no es necesario que se compruebe el uso de la misma, basta que se manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, que la marca se ha usado ininterrumpidamente en los productos o servicios que se aplica (artículo 134).

6.- Se establece el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como órgano auxiliar de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para coadyuvar en materia de propiedad industrial, pero es creado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993, estableciéndose como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar servicio de orientación y asesoría a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento de sistema de propiedad industrial, quedando agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

En las reformas publicadas el 2 de agosto de 1994 se determina que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa que se va a encargar de

fomentar, impulsar y proteger los derechos de propiedad industrial, ante éste se van a tramitar y en su caso otorgar, patentes de invención, registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos industriales, emitir declaratorias de protección de denominaciones de origen, publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y todo lo relacionado con el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; también es el encargado de substanciar todos los procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación e infracciones administrativas.

7.- La imitación de marcas es señalado como infracción administrativa, el artículo 213, establece: Son infracciones administrativas:

Fracción 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.

La imitación constituirá delito si se continúa usando una marca no registrada, parecida en grado de confusión a otra registrada, después de la sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme (artículo 223).

## 8.- CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Conforme se desarrollaban e intensificaban las relaciones comerciales entre los Países y ante la dificultad de hacer valer los derechos relativos a la propiedad industrial, debido a la diversidad de legislaciones entre los Países, surge una necesidad de armonizar y unificar dichas legislaciones, estableciendo principios generales aplicables en esta materia; surgiendo de esta necesidad la Convención de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial realizada el 20 de marzo de 1883, que es como lo menciona Cesar Sepúlveda, "el documento más importante del régimen Internacional de la Propiedad Industrial"<sup>51</sup>, del cual fueron tomados como base sus principios para ser plasmados en diversas legislaciones.

El mismo convenio prevé la realización de conferencias de revisión periódicas, para adaptarlo al constante desarrollo industrial, las cuales se han llevado a cabo en Bruselas en 1900, en Washington en 1911, en la Haya en 1925, en Londres en 1934 y en 1967 en

<sup>51</sup> SEPÚLVEDA, CESAR. Op. cit. p. 8.

Estocolmo; México inicialmente se adhirió al Convenio de París el 7 de septiembre de 1903, suscribiendo el texto de Bruselas (Diario Oficial del 17 de septiembre de 1903); posteriormente suscribió las revisiones Haya (Diario Oficial de 30 de abril de 1930), Lisboa (Diario Oficial de 31 de diciembre de 1962) y la actual revisión de Estocolmo (Diario Oficial de 27 de julio de 1976).<sup>52</sup>

En nuestra nación el Convenio de París tiene la calidad de ley suprema, de conformidad con el artículo 133 de nuestra carta magna, razón por la cual está colocada al mismo rango que las leyes emitidas por el Congreso de la Unión.

Para que un País se adhiera al Convenio de París, es importante que su legislación interna se encuentre en condiciones de aplicar las disposiciones del convenio (artículo 25 del Convenio de París).

El convenio establece como principios esenciales en materia de marcas los siguientes.<sup>53</sup>

1.- Principio de "Asimilación a los Nacionales" o de "Trato Nacional", consistente en que los nacionales de cualquier País miembros de la Unión gozarán en todos los otros Países miembros de la Unión, de las mismas ventajas y privilegios que otorgan a sus nacionales; siempre y cuando cumplan con las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales (artículo 2 del Convenio de París).

2.- Principio de "Independencia", según este principio, el súbdito unionista que efectúe un registro o depósito en un País de la Unión es 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.

Si una marca se registra en algún País miembro de la Unión, aún cuando se trate del País de origen, y esta marca es declarada nula, inválida o ha sido renovada, los efectos declarados en determinado País, no afectarán el registro de la marca realizado en otro País miembro de la Unión.

Este principio de encuentra consagrado en el artículo 6 del referido convenio.

<sup>52</sup> NAVA NEGRETE, JUSTO. Op, cit, p. 199 Y 207.

<sup>53</sup> Ibidem. p. 215

3.- Protección de la marca "Tal cual"; toda marca registrada en el País de origen, será admitida para su depósito y protegida tal cual en los demás Países de la unión, es decir, para los mismos productos o servicios y en la forma bajo la cual fue depositada en el País de origen en donde se cumplieron las condiciones de su validez, siempre y cuando no afecte derechos adquiridos por terceros, no esté desprovista de carácter distintivo o formadas por signos o indicaciones que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, el destino, valor, el lugar de origen de los productos, la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres del comercio del País donde la protección se reclama, o que sean contrarias a la moral o al orden público o sean capaces de engañar al público (artículo 6 quinquies).

4.- Derecho de Prioridad, consiste en que quien hubiera depositado regularmente una solicitud de registro de marca, en alguno de los Países miembros de la unión, disfruta de un derecho de prioridad de seis meses para efectuar el depósito de dicha marca en alguno de los Países de la unión.

Si dentro del plazo antes mencionado, ejercita su derecho en algún otro País miembro de la unión, este derecho tendrá efectos retroactivos en el País donde haga valer la prioridad, por lo cual se tendrá por presentada la solicitud en la misma fecha en que realizó su depósito en el primer País (artículo 4).

Asimismo el citado convenio contiene importantes disposiciones en materia de marcas como son las siguientes:

- 1.- Protección de las marcas notoriamente conocidas (artículo 6 bis).
- 2.- Protección de las marcas de servicio (artículo 6 sexies).
- 3.- Protección de las marcas colectivas (artículo 7 bis).
- 4.- Derecho del titular a oponerse al registro de una marca llevado a cabo por sus agentes o distribuidores sin su consentimiento (artículo 6 septies).
- 5.- Prohibición de usar como marca los emblemas de los estados, signos oficiales de oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales.
- 6.- Protección de las marcas que figuren en las exposiciones (artículo 11).

En materia de imitación de marcas el convenio es casi omiso, sólo al referirse a la protección de las marcas notoriamente conocidas hace alusión a que los Países de la unión se obligan a rehusar o invalidar el registro o prohibir el uso de una marca que sea imitación, susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida (artículo 6 bis).

## 9.- TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS QUE MEXICO ES PARTE.

Buscando la apertura económica, México ha celebrado 10 Tratados de Libre Comercio con la finalidad de integrarse en forma más eficiente a la economía mundial, principalmente con los siguientes objetivos: Lograr un rápido crecimiento económico, reducir la inflación y recuperar el grado necesario de confianza para traer de nuevo al País los capitales y pagar la fuerte deuda externa. En concreto en las negociaciones garantizar y fomentar el acceso a nuevos mercados, promover la competitividad y dinamismo y restaurar la confianza en la política económica. Asimismo México desea atraer el capital extranjero que permita sostener un rápido crecimiento de empleos y elevar el nivel de vida.<sup>54</sup>

Para lograr sus objetivos México tuvo que negociar en el área de Propiedad Intelectual, materia que está íntimamente ligada a los intereses de las empresas que desarrollan sus actividades en un plano internacional. De hecho la adecuada protección de las patentes y las marcas de una empresa, ha sido siempre considerada como una condición para que la inversión extranjera pueda fluir a un País.<sup>55</sup>

México ha celebrado 9 Tratados de Libre Comercio:

- 1.- Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
- 2.- Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y Costa Rica.
- 3.- Tratado de Libre Comercio celebrado por México, Colombia y Venezuela, conocido como Grupo de los Tres o G-3.
- 4.- Tratado de Libre Comercio Celebrado por México y Bolivia.
- 5.- Tratado de Libre Comercio celebrado por México y Nicaragua.
- 6.- Tratado de Libre Comercio celebrado por México y Chile.
- 7.- Tratado de Libre Comercio suscrito por México e Israel.
- 8.- Tratado de Libre Comercio suscrito por México y la Comunidad Europea.
- 9.- Tratado de Libre comercio suscrito por México, El Salvador, Guatemala y Honduras).

Estos tratados tienen en común los siguientes principios básicos, en materia de Propiedad Industrial:

- a).- Trato Nacional, cada una de las partes otorgará a los nacionales de otra parte trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa

<sup>54</sup> VEGA CANOVAS, Gustavo. (COMPILADOR) MÉXICO- ESTADOS UNIDOS-CANADA. EL COLEGIO DE MÉXICO, El Colegio de México 1993. p. 48.

<sup>55</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO. Op, cit, p. 127

de todos los derechos de propiedad intelectual.

b).- Las partes harán todo lo posible para adherirse al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, si aún no son parte del mismo a la fecha de entrada en vigor del tratado respectivo.

c).- Con excepción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los demás tratados prevén el principio de "Trato de la Nación más Favorecida", el cual significa que con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda una parte a los nacionales de cualquier País se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de la otra parte. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por una parte, que se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial y observancia de la ley de carácter general y no limitados en particular a la protección de la Propiedad Intelectual.

d).- Protección ampliada, cada una de las partes podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de Propiedad Intelectual más amplia que la requerida en cada tratado, siempre que tal protección no sea incompatible con el respectivo tratado.

1.- EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, (Canadá, Estados Unidos y México), publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de diciembre de 1993.- En este tratado se define a la marca como cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Cada parte puede establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles (Art. 1708-1).

Es obligación de las partes reconocer las marcas de servicios y las colectivas, siendo potestativo proteger las marcas de certificación (Art. 1708-1).

Los miembros tienen como obligación otorgar al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con su consentimiento, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Cada una de las partes tiene la posibilidad de reconocer derechos sobre la base del uso (Art. 1707-2).

Las partes se obligan a incluir en el sistema para el registro de marcas, los siguientes requisitos:

- I.- El examen de las solicitudes.
- II.- La negativa de registro de una marca deberá estar fundada y motivada.
- III.- La oportunidad de responder la negativa de registro.
- IV.- La publicación de la marca, la cual deberá hacerse antes o un poco después de que haya sido registrada.
- V.- Se debe dar una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación de registro de una marca.

Es potestativo para las partes dar una oportunidad a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca (Art. 1708-5).

El artículo 6 bis del Convenio de París, se hace extensivo para proteger las marcas notorias de servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de esta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive a aquel conocimiento en territorio del País tratante que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión ( Art. 1708-6).

La duración del registro de una marca será cuando menos de diez años, pudiendo renovarse indefinidamente por plazos no menores de diez años (Art. 1708-7).

Es obligación de las partes exigir el uso de una marca para conservar su registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un período ininterrumpido de falta de uso de dos años; a menos que el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso (Art. 1708-8).

Se reconoce el uso de una marca realizado por una persona distinta de su titular, cuando tal uso haya sido autorizado por el titular (Art. 1708-9).

Las partes podrán establecer condiciones para el licenciamiento y la cesión de marcas, pero no se permitirán las licencias obligatorias (Art. 1708-11).

Las partes negarán el registro como marca, de palabras, que designen

genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique (cuando este tipo de palabras se encuentren escritas en idioma inglés, francés y español). Asimismo se prohíben las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones o creencias, símbolos nacionales de cualquiera de los Países tratantes, o que los menosprecien o afecten su reputación (Art. 1708-13 y 14).

**2.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO Y COSTA RICA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de enero de 1995.-**

En este tratado se define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos lo 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 puede establecer como condición para el registro de una marca que los signos sean visibles o susceptibles de representación gráfica (Art. 14-09)

Las partes pueden negar, de conformidad con su legislación, el registro de los siguientes signo:

- I.- Símbolos nacionales o de otras entidades públicas nacionales o Internacionales, signos, palabras o expresiones contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.
- II.- Signos que puedan inducir a error en cuanto su procedencia, naturaleza o calidad, o sugieran una conexión con otras marcas.

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 (Art. 14-09).

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 idénticos o similares a aquellos 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 referidos se entenderán sin perjuicio de derechos existentes con anterioridad y no afectará la posibilidad de cada parte para reconocer derechos

sobre la base del uso (Art. 14-10).

Cada parte de compromete, de oficio o a instancia de parte autorizada, a rechazar 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, susceptible 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 sus actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ésta, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios. Para demostrar las notoriedad de una marca podrán emplearse todos los medios de prueba admitidos por el País de que se trate (Art. 14-11).

Se prohíbe el registro como marca de aquellos signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con la persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios, o constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca, o sugiera una conexión con la misma y su uso pudiera lesionar intereses del titular. Se establece como requisito para iniciar la nulidad de una marca otorgada en contravención a lo antes dispuesto, que la persona que inicia la acción de nulidad, acredite haber solicitado el registro de la marca notoriamente conocida, cuya titularidad reivindica, en el País en el que ejercita la acción.

Cuando la legislación de uno de los Países miembros no prevea la nulidad o cancelación del registro de una marca por falta de uso, 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 cualquiera de las partes, podrá solicitar a la autoridad competente la declaración de nulidad de un registro de marca, por no contar con la característica de originalidad y haberse registrado en perjuicio de un mejor derecho.

No podrá declararse la cancelación o caducidad de un registro de marca, cuando el titular de la misma 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 de la marca que constituya un obstáculo para 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 ella 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 (Art. 14-12).

El registro de una marca tendrá duración de diez años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud o de la fecha de su concesión y podrá renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de diez años, siempre que satisfagan las condiciones para su renovación (Art. 14-14).

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 que el titular de la marca demuestre razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso (Art. 14-15).

### 3.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO, COLOMBIA Y VENEZUELA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de 1995.-

En este tratado se define a la marca como todo signo capaz de distinguir en el mercado los bienes o servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares producidos o comercializados por otra persona, de combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona. Se reconocen las marcas colectivas. Cada parte puede establecer como condición para el registro de las marcas, que los signos sean visibles o perceptibles si son susceptibles de representación gráfica (Art. 18-08).

El derecho al uso exclusivo se adquiere por el registro, sin perjuicio de que Cualquier parte reconozca derechos previos, incluyendo aquellos sustentados sobre la base del uso.

El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir a todas las personas que no cuente con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca del titular, cuando ese uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares (Art.18-109).

Cuando en dos o más Partes existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, se prohíbe la comercialización de los bienes o servicios identificados con esa marca en el territorio de la otra Parte donde se encuentre también registrada, salvo que los titulares de esas marcas suscriban acuerdos que permitan la referida comercialización, para lo cual las partes

deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de los bienes o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los bienes o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios que ella 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, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios identificados por la marca.

El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el mercado sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o similar para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, cuando esa identidad o similitud induzca al público a error.

El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones que corresponda, también a las marcas de servicios. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando el sector pertinente del público o de los círculos comerciales de esa Parte, conoce la marca como consecuencia de las actividades desarrolladas en una Parte o fuera de ellas, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate.

Las Partes no registrarán como marca aquellos signos iguales o similares a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicite su registro pudiera crear confusión o riesgo de asociación con la marca notoriamente conocida, o que constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca (Art. 18-10).

No serán registrables como marcas, aquellos signos que atenten contra la moral y las buenas costumbres, que reproduzcan símbolos nacionales o que induzcan a error (Art. 18-11).

Cada Parte se compromete a publicar ya sea la solicitud o el registro, a fin de que cualquier persona que tenga legítimo interés presente las observaciones a la solicitud o ejerza las acciones correspondientes en contra del registro (Art. 18-12).

Las Partes a petición de parte interesada, cancelará o declarará caduco el registro de una marca, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en la Parte en que se otorgó el registro, por el titular o por su licenciatario, durante los tres años consecutivos

precedentes a la fecha en que se inicie la acción correspondiente. El registro 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 (Art. 18-13).

El registro de una marca tendrá duración de diez años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud o de la fecha de su concesión y podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años (Art. 18-14).

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 (Art. 18-17).

#### 4.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO POR MÉXICO Y BOLIVIA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de Diciembre de 1994.

Se define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos, o la forma de los bienes o la de su empaque. Se incluyen las marcas de servicios y las colectivas. Cada parte podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles (Art. 16-15).

Las Partes ofrecerán a las personas interesadas una oportunidad razonable para oponerse al registro de una marca o para solicitar la cancelación del mismo.

El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir a cualquier tercero que no cuente con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca del titular, cuando ese uso genera 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 afectarán la posibilidad de que cada Parte para reconocer derechos sobre la base del uso (Art. 16-16).

El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones que corresponda, a las marcas de servicios. 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 conozca 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 efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate (Art. 16-17).

Las Partes no registrarán como marca aquellos signos o figuras iguales o similares a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, en cualquier caso en que el uso de la marca, por quien solicita su registro pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con la marca notoriamente conocida, o que constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca.

La persona que inicie una acción de nulidad de un registro de una marca obtenida en contravención a lo dispuesto en los dos párrafos que anteceden, deberá acreditar haber solicitado el registro de la marca notoriamente conocida.

Cuando en las Partes existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, se prohibirá la comercialización de los bienes o servicios identificados con esa marca en el territorio de la otra Parte donde se encuentre también registrada, salvo que los titulares de esas marcas suscriban acuerdos que permitan la referida comercialización, para lo cual las partes deberán adoptar las provisiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de los bienes o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los bienes o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor (Art. 16-18).

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios que ella 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, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

El registro de una marca tendrá por lo menos, 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 no menores de diez años, siempre que satisfagan las condiciones para su renovación (Art. 16-20).

Cada parte exigirá el uso de la marca para mantener el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un período ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos de que el titular de la marca demuestre razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso (Art. 16-21).

Cada Parte podrá establecer condiciones para el licenciamiento y cesión de marcas, quedando entendido que no se permitirán licencias obligatorias de marca y que el titular de una marca registrada tendrá el derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca (Art. 16-23).

Cada miembro protegerá y facilitará el establecimiento de franquicias permitiendo la celebración de contratos que incluyan la licencia de uso de una marca, la transmisión de conocimientos técnicos o de asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede esa franquicia pueda producir o vender o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los bienes o servicios a los que ésta distingue (Art. 16-24).

5.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y NICARAGUA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de julio de 1998.

En este tratado se señala que pueden constituir marca cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos susceptibles de identificar los bienes o servicios a que se apliquen, frente a los de su misma especie o clase. Se incluyen las marcas de servicio y las colectivas. Las marcas de certificación pueden ser incluidas (art. 17-09).

Las partes pueden establecer como condición para el registro de una marca, que los signos sean visibles o susceptibles de representación gráfica.

Las partes pueden negar, de conformidad con su legislación, el registro de los siguientes signos:

- I.- Símbolos nacionales o de otras entidades públicas nacionales o internacionales, signos, palabras o expresiones contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.
- II.- Signos que puedan inducir a error en cuanto su procedencia, naturaleza o calidad.
- III.- O sugieran una conexión con otras marcas que produzcan riesgo de confusión o asociación.

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 un registro o para solicitar la cancelación del mismo.

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 idénticos o similares a aquellos 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 adquiridos con anterioridad y no afectarán la posibilidad de las partes para reconocer derechos sobre la base del uso (Art. 17-10).

Cada parte de compromete, de oficio o a instancia de parte autorizada, 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, susceptible 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 de que se trate (Art. 17-11).

Se prohíbe el registro como marca de aquellos signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con la persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios; constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca, o sugiera una conexión con la misma y su uso pudiera lesionar intereses del titular. Se establece como requisito para iniciar la nulidad de una marca otorgada en contravención a lo antes dispuesto, que la persona que inicia la acción de nulidad, acredite haber solicitado el registro de la marca notoriamente conocida, cuya titularidad reivindica, en el País en el que ejercita la acción.

El registro de una marca tendrá duración de diez años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud o de la fecha de su concesión y podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, siempre que satisfagan las condiciones para su renovación (Art. 17-13).

Cada Parte exigirá el uso de la marca para mantener el registro. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios cuando los bienes o servicios que

distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, considerando la naturaleza de los bienes o servicios y las modalidades conforme a las cuales se efectúa su comercialización en el mercado (Art. 17-14).

Cuando la legislación de uno de los Países miembros no prevea la nulidad o cancelación del registro de una marca por falta de uso, y se registren marcas que sean idénticas o similares y que sirvan para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, e l titular de la marca que la hubiese registrado primero en cualquiera de las partes, podrá solicitar a la autoridad competente la declaración de nulidad de un registro de marca, por no contar con la característica de originalidad y haberse registrado en perjuicio de un mejor derecho.

El registro podrá cancelarse o declararse caduco por falta de uso, únicamente después de que transcurra un período ininterrumpido de falta de uso no mayor de cinco años inmediatos anteriores a la solicitud de cancelación o declaración de caducidad, a menos que el titular de la marca demuestre 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 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 bienes o servicios identificados por la marca. Para efectos de mantener el registro, se reconocerá el uso de una marca por persona distinta del titular de la marca, cuando ese uso esté sujeto al control del titular.

Cada parte podrá establecer condiciones para el licenciamiento y cesión de marcas. No se permitirán las licencias obligatorias de marcas. El titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin 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 indica.

#### 6.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y CHILE, publicado En el Diario Oficial de la Federación el día 28 de julio de 1999.

Este acuerdo establece que pueden constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier

combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, cada Parte podrá supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Las partes podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

Las Partes podrán negar el registro de marcas de fábrica o de comercio que atenten contra la moral y las buenas costumbres, las que reproduzcan símbolos nacionales o las que induzcan a error al público.

Es obligación de cada parte publicar las marcas de fábrica o de comercio antes de su registro o prontamente después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además, cada Parte podrá ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio (artículo 15-15).

El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. Se presumirá que existe probabilidad de confusión en caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos antes mencionados se entenderán si perjuicio de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán la posibilidad de las Partes de reconocer derechos basados en el uso (artículo 15-16).

Los Países tratantes se comprometen a aplicar el Artículo 6 bis del Convenio de París a las marcas de servicios.

Se considera que una marca es notoria, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del País tratante conozca la marca, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en ese País o fuera de él, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios, así como cuando se tenga conocimiento de la marca en el territorio de la Parte, como consecuencia de la de la promoción o publicidad de la misma.

Los Países tratantes asegurarán en los términos de su legislación, los medios necesarios para impedir o anular el registro como marca de aquellos signos o figuras iguales o similares a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, en cualquier caso en que el uso de la marca, por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. Para demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos por el País en el cual se

desea aprobar la notoriedad de la misma (artículo 15-17).

Los registros de marcas tendrán por lo menos una duración de 10 años, pudiendo ser renovadas por periodos de la misma duración., en forma indefinida (artículo 15-19).

Si para mantener el registro de una marca de fábrica o de comercio uno de los Países tratantes exige el uso, el registro de la marca sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocen como razones válidas, aquellas circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

Para efectos de mantener vigente el registro, se considerará que una marca se encuentra en uso, cuando sea realizado por otra persona, siempre y cuando dicho uso esté autorizado por el titular (artículo 15-20).

Si uno de los Países tratantes exige el uso como requisito para la renovación del registro, dicho registro no podrá ser renovado, si no se acredita el uso de la marca, de acuerdo a lo establecido en la legislación de cada País tratante (artículo 15-21).

Cada País tratante podrá establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las 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 (artículo 15-23).

#### 7.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO E ISRAEL, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2000.

En el capítulo VII, artículo 7-05 denominado propiedad intelectual, las Partes tratantes confirman sus derechos y obligaciones relativos a los derechos de propiedad intelectual de conformidad con el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que forma parte del Acuerdo sobre la OMC.

**8.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y LA COMUNIDAD EUROPEA**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de junio del año 2000.

Reafirmando la gran importancia que las Partes otorgan a la protección de los derechos de propiedad intelectual, se comprometen a establecer las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección, de acuerdo con las normas internacionales más exigentes, incluyendo los medios efectivos para hacer valer tales derechos.

Se consideran como parte integrante de los derechos de propiedad intelectual:

- 1.- Los derechos de autor, incluidos los derechos de autor de programas de computación y las bases de datos, y los derechos conexos.
- 2.- Los derechos relacionados con las patentes, diseños industriales, indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, marcas, topografías de circuitos integrados.
- 3.- La protección contra la competencia desleal, tal y como se define en el artículo 10 bis del Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial.
- 4.- La protección de la información confidencial.

Las partes se comprometen a establecer las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección, de acuerdo con las normas internacionales más exigentes, incluyendo medios efectivos para hacer valer tales derechos.

Se establece un Comité Especial (Consejo Conjunto) sobre Asuntos de Propiedad Intelectual, el cual estará integrado por representantes de las Partes, mismo que será convocado dentro de los 30 días siguientes a la solicitud de cualquiera de las Partes, con el propósito de alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la protección de la propiedad intelectual. La presidencia del Comité Especial será detenida por cada Parte de manera alternada (Art. 40).

9.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO POR MÉXICO, EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de marzo del año 2001.

En este tratado se establece que puede constituir 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 productos o servicios a que se apliquen, frente a los de su misma especie o clase. Las marcas incluirán las colectivas. Cada parte podrá establecer como condición para el registro de una marca, que los signos sean perceptibles visualmente (Art. 16-16).

Las partes publicarán cada marca antes de su registro o prontamente después de él, ofreciendo a las personas interesadas una oportunidad razonable para oponerse a su registro o para impugnarlo (Art. 16-17).

El titular de una marca registrada tendrá el derecho exclusivo de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos existentes con anterioridad y no afectarán la posibilidad de las Partes de reconocer derechos sobre la base del uso (Art.16-18).

Las partes, de oficio, si su legislación se lo permite, o a instancia del interesado, rehusarán o invalidarán el registro y prohibirán el uso de una marca para productos o servicios 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, estime ser allí notoriamente conocida y utilizada para productos o servicios 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.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales de la Parte en que se reclame la notoriedad, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales o promocionales desarrolladas, por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate, incluidos aquellos nacionales y provenientes del extranjero.

Las Partes no registrarán como marca aquellos signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida que, para ser aplicada a cualquier producto o servicio, su uso pudiese indicar una conexión con el titular de la marca notoriamente conocida, o lesione los intereses del titular de la marca notoriamente conocida.

Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años, a partir de la fecha de registro, para reclamar la anulación de dicha marca. Las Partes tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición de uso.

No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe (Art. 16-19).

Cada Parte podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en tales excepciones se tomen en cuenta los intereses del titular de la marca y de terceros (Art. 16-20).

El registro inicial de una marca tendrá duración de diez años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud o de la fecha de su inscripción, según la legislación de cada Parte y podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años (Art. 16-21).

Cuando una parte no establezca la exigencia de uso de una marca para mantener su registro, esa Parte establecerá dicha exigencia en su legislación en un plazo de cinco años contados a partir de la entrada en vigor de este tratado. El registro de una marca podrá declararse caduco o anularse por falta de uso de tres años, a menos que el titular de la marca demuestre razones válidas para la falta de uso, las 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 bienes o servicios protegidos por la marca.

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

Para fines de mantener el requisito de uso, se reconocerá el uso de una marca por una persona distinta del titular de la misma, cuando ese uso esté sujeto al control del titular.

No se complicará, sin justificación, el uso de una marca en el curso de operaciones

comerciales con exigencias especiales, como, por ejemplo, el uso con otra marca, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Estas disposiciones no impedirán la exigencia de que el nombre que identifique la empresa productora de bienes o servicios, se usada conjunta pero no vinculadamente con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa (Art. 16-23).

Cada parte podrá establecer condiciones para las licencias y la cesión de marcas. El titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin transferencia de la empresa a que pertenezca la marca. No se permitirán licencias obligatorias (Art. 16-24).

En los tratados de libre comercio celebrados por México, existen algunos principios generales que demuestran que debido a la internacionalización de los derechos de propiedad intelectual, los países continúan con la idea de armonizar y unificar las legislaciones en esta materia, necesidad que se plasmó inicialmente en el Convenio de París y que continúa con la celebración de acuerdos multilaterales y bilaterales.

Como se puede observar, los Tratados de Libre Comercio, son concordantes en diversos principios, como son Trato Nacional, la aplicación del Convenio de París, Trato de la Nación más Favorecida y Protección ampliada.

Además dichos tratados destacan el carácter distintivo de la marca, y reconocen derechos basados en el uso.

Respecto de la imitación de marcas, los tratados celebrados con Estados Unidos y Canadá, Costa Rica, Colombia y Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Chile, El Salvador, Guatemala y Honduras, reconocen expresamente el derecho del titular de una marca de impedir que terceros usen si su autorización una marca idéntica o similares en grado de confusión que no que no puede ser registrada una marca que sea igual o semejante en grado de confusión, para bienes o servicios idénticos o similares. Con lo cual se reconoce que no serán registrables como marcas las marcas que sean imitación de otras.

Además se prohíbe el registro de marcas similares en grado de confusión a marcas que sean notoriamente conocidas.

En materia de infracciones se deja la posibilidad a las partes tratantes prever procedimientos y sanciones penales en caso de infracciones a derechos de propiedad intelectual, obligándose a que su legislación interna contenga procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, y establezcan procedimientos justos y equitativos, que

no sean innecesariamente complicados o costosos y sin plazos largos.

También se establece como obligación de los países tratantes, el incluir Procedimientos justos y equitativos, que no sean innecesariamente largos, costosos.

Asimismo se incluye la facultad de cada país para fijar Medidas Precautorias a fin de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, como son el embargo precautorio de los bienes que infrinjan derechos, así como de los instrumentos que sean utilizados en la infracción de dichos derechos. Pero dichas medidas no serán ordenadas indiscriminadamente, sino que también se señalan los requisitos mínimos de seguridad, que deben cumplirse para que dicha medidas puedan practicarse, dentro de los cuales se encuentran:

- 1.- Que la medida sea solicitada por el titular del derecho que se considere infringido,
- 2.- Que la infracción se esté realizando o sea inminente,
- 3.- Que cualquier demora en la emisión de esas medidas genere la probabilidad de llegar a causar un daño irreparable al titular del derecho, o exista un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas que se encuentren relacionadas con la infracción y,
- 4.- Que se otorgue fianza suficiente para proteger los intereses del demandado.

Una vez comprobada la infracción de un derecho de propiedad intelectual se fija la facultad de ordenar la destrucción de las mercancías, así como de los materiales e instrumentos utilizados en los actos ilícitos.

Solo se establece de forma expresa el delito de falsificación de marcas en forma dolosa y a escala comercial, pero se deja a criterio de los países tratantes la posibilidad de establecer sanciones penales en caso de infracciones de derechos de propiedad intelectual cuando se cometan con dolo y a escala comercial, lo cual significa que los países pueden establecer otros delitos, siempre y cuando respeten los principios básicos y los derechos que se plasman en cada tratado.

El tratado de Libre Comercio celebrado por México e Israel, no le da un tratamiento tan específico a la propiedad intelectual, pero las partes ratifican los derechos y obligaciones adquiridos por ambas partes en el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual básicamente establece los principios fundamentales que se encuentran contenidos en los demás tratados de libre comercio celebrados por México.

Finalmente el Tratado de Libre comercio celebrado por México y la Unión Europea, tampoco hace un tratamiento muy amplio o específico de la Propiedad Intelectual, pero ambas partes se comprometen en forma general a establecer las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección de la propiedad industrial, de acuerdo con las normas internacionales más exigentes, lo cual implica que de cualquier manera también se reconocen los principios que rigen a nivel mundial en materia de propiedad industrial.

## 10.- EL ACUERDO DE MARRAKECH SOBRE DERECHO INTELECTUAL.

Existe en los Países tendencia a concertar acuerdos legislativos multilaterales con el fin de regular el comercio internacional.

Uno de estos acuerdos es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio denominado comúnmente GATT, firmado el 30 de octubre de 1947, cuyo principal objetivo es la promoción de los intercambios entre sus miembros, con base en la eliminación de restricciones y el decremento de aranceles aduaneros, a partir de su creación se han realizado diversas reuniones para estudiar temas relativos al comercio internacional. En la novena reunión que tuvo lugar en Uruguay, se incorporó el tema de los derechos de propiedad intelectual, los cuales tienen una importancia crítica para el mundo, ya que fomentan la creatividad, estimulan el crecimiento económico, integran la capacidad de competencia y, para los Países en vías de desarrollo, atraen inversiones y Know-How.<sup>56</sup>

Es en la reunión celebrada en Marrakech, en el que se crea el instrumento jurídico denominado Acuerdo de Marrakech, en el cual se establece la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuya función es facilitar la aplicación, administración y funcionamiento de los acuerdos comerciales multilaterales y plurilaterales, y favorecer la consecución de sus objetivos.

El acuerdo se encuentra integrado por 3 anexos:

**EL ANEXO 1**, está formado de la siguiente manera:

<sup>56</sup> RANGEL MEDINA David. EL ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA OMC Y EL ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.. Texto publicado en Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana No. 26. México. 1996. p. 473.

Anexo 1 A.- Incluye 14 acuerdos multilaterales dentro de los que queda incluido el GATT firmado en 1994, el cual comprende a su vez el GATT firmado en 1947.

Anexo 1 B.- Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y Anexos.

Anexo 1 C.- Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

ANEXO 2.- Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias.

ANEXO 3.- Mecanismo de examen de las Políticas Comerciales.

Como ya se mencionó en el anexo 1 C, encontramos el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, cuyo principal objetivo es reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, así como fomentar la protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, asegurándose de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo.

El acuerdo contiene los siguientes principios:

1.- Los miembros aplicarán las disposiciones del acuerdo. Podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del acuerdo en el marco de su propio sistema y prácticas jurídicas.

La propiedad intelectual abarca:

- 1.- Derechos de autor y derechos conexos.
- 2.- Marcas de fábrica o de comercio.
- 3.- Indicaciones geográficas.
- 4.- Dibujos y modelos industriales.

## 5.- Patentes.

6.- Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados.

7.- Protección de la información no divulgada.

En materia de propiedad intelectual es aplicable el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (artículos 1 y 2).

2.- Trato nacional, cada miembro concederá a los nacionales de los demás miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de excepciones ya previstas en el Convenio de París (artículo 3).

3.- Trato de la nación más favorecida, toda ventaja o favor, privilegio o inmunidad que conceda un miembro a los nacionales de cualquier otro País se otorgará inmediatamente y sin condiciones a nacionales de todos los demás miembros. Quedan exentos de esta obligación, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un miembro que:

a).- Se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual.

b).- Se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al consejo de los ADPIC (Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros miembros (artículo 4).

En cuanto a las marcas el acuerdo prevé:

1.- Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresa. Pueden registrarse como marcas los signos nominativos, figurativos o los que consistan en combinación de colores o cualquier combinación de estos signos. Pueden registrarse como marcas signos que no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios, pero que mediante su uso hayan adquirido el carácter distintivo ( artículo 15).

2.- Los miembros tienen la facultad de negar el registro de una marca por motivos que no contenga el Convenio de París (artículo 15).

3.- La naturaleza del producto o servicio no es impedimento para el registro de la marca (artículo 15).

4.- Los miembros tienen la obligación de publicar cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.

5.- El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada, gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros usen sin su consentimiento signos idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. Estos derechos se entienden sin perjuicio de derechos adquiridos con anterioridad basados en el uso (artículo 16).

6.- Se protegen las marcas notorias, aplicando el artículo 6 bis del Convenio de París (artículo 16).

7.- La duración del registro es de 7 años, pudiendo renovarse por el mismo período, el registro de una marca podrá ser renovado indefinidamente (artículo 17).

8.- El registro de una marca puede cancelarse, si este no se uso después de un período ininterrumpido de 3 años, salvo que se comprueben que hubo razones que justifiquen la no explotación (artículo 19)

**PROCEDIMIENTO.** Los miembros deben asegurarse que en su legislación se establezcan procedimientos que se adecuen al acuerdo, con las medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, con la inclusión de recursos ágiles para prevenir y disuadir eficazmente nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo.

Los procedimientos deben ser justos, equitativos y sin retrasos necesarios, dando a las partes la oportunidad de ser oídas y aportar las pruebas que estimen pertinentes. Asimismo se les dará en el procedimiento la oportunidad de que una autoridad judicial revise las resoluciones administrativas,

Las autoridades están facultadas para ordenar la adopción de medidas cautelares de

carácter provisional, necesarias para la protección de los derechos de propiedad intelectual, así como ordenar el pago de los daños y perjuicios ocasionados al titular del derecho afectado.

**PROCEDIMIENTO PENALES.** Los miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos en los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería del derecho de autor a escala comercial. Las sanciones comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias, así como la confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito. Los miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

En cuanto a la imitación de marcas el artículo 16 del referido acuerdo, sólo señala que el titular de una marca registrada goza del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento utilicen signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. Por lo cual dependerá de cada País miembro fijar las acciones que el titular del registro marcario puede hacer valer, para oponerse a cualquier acto que atente contra su derecho exclusivo.

En este acuerdo se establecen las disposiciones generales y principios básicos a los que se obligan los Países integrantes, siendo facultad de cada miembro tipificar las conductas que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, así como determinar la naturaleza de la acción que pueda ejercitar el titular afectado, y establecer las sanciones correspondientes, siempre y cuando, como ya se ha mencionado, se respeten los principios establecidos en este acuerdo.

### CAPITULO III

## INSTITUCIONES DE LA LEY VIGENTE DE 1991 REFORMADA EN 1994 QUE TRATAN DE LA IMITACION DE MARCAS.

Antes de adentrarnos al estudio de las instituciones previstas en la ley, que tratan la imitación de marcas, primero hay que saber cual es el significado de la palabra imitación.

Según el Diccionario de la Lengua Española, imitar, es ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Imitación: Acción y efecto de imitar. Cosa hecha imitando a otra. Producto fabricado para que sustituya a otro en ciertos usos, procurando que se parezca lo más posible a éste.<sup>57</sup>

Imitación proviene del latín imitar: que significa reproducir, por lo cual imitar es hacer o tratar de hacer lo mismo o algo parecido a lo hecho por otro. Esta misma enciclopedia define en Derecho Penal, la imitación de marca como un delito contra la Propiedad Industrial, que consiste en la apropiación de la marca que alguien tiene registrada o de otra que, sin ser idéntica a la del imitador, puede ser considerada por su semejanza como la auténtica, sin el consentimiento del titular y con la finalidad industrial o comercial.<sup>58</sup>

Imitar consiste, pues en remedar, simular o contrahacer el emblema, efigie, dibujo o lema que integran el signo de una marca legalmente registrada, para aparentar que los efectos o productos a que se adhiere proceden de la legítima. No se exige que el falseamiento sea total; basta que se hubieren imitado elementos de la marca registrada que al ser contemplados en conjunto puedan engendrar confusión. Esta puede no haberse originado o producido y, sin embargo, existir el delito, pues es suficiente la mera posibilidad. La posibilidad existe cuando del simple examen visual comparativo entre los elementos que integran el conjunto de la marca imitada con el de los elementos que forman la unidad de la marca legítima, las semejanzas entre ambas, cualesquiera que fueren sus diferencias, produzcan la inmediata impresión de que se trata de una misma marca.<sup>59</sup>

Como ocurre en la mayoría de las legislaciones, la imitación no aparece expresamente consignada, a través de preceptos que la definan, que marquen sus diversas

<sup>57</sup> DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. DECIMO SEXTA EDICIÓN. Real Academia Española. 19 de febrero 1986. Madrid. ESPASA-CALPESA. p. 708.

<sup>58</sup> GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE. TOMO QUINTO. Editorial Planeta. Barcelona Librarie Larousse. España 1962. p. 924.

<sup>59</sup> JIMÉNEZ HUERTA, Mariano. DERECHO PENAL MEXICANO. TOMO IV. LA TUTELA PENAL DEL PATRIMONIO. Segunda Edición. Porrúa. México 1973. p. 364

variantes, que señalen las circunstancias en que es posible que la imitación se produzca, o las reglas precisas para apreciarla. La determinación de la posibilidad de confusión no emana, ciertamente, de una manera clara y directa de los textos legales, ya que por razones de técnica legislativa a que se atiende en la redacción de las normas de derecho positivo, sólo conceptos básicos y derechos generales han sido aportados por el legislador.<sup>60</sup>

Hay imitación desde que entre ambas marcas existan una o más partes esenciales parecidas o desde que puedan confundirse a primera vista, de suerte que sólo por medio de un examen detenido sea posible distinguir la una de la otra y siempre que la marca original y la imitada se apliquen a distinguir artículos de la misma naturaleza.<sup>61</sup>

Nuestra ley actual, no se refiere expresamente a la figura de la imitación como lo hacían algunas legislaciones anteriores, pero en diversos preceptos, hace alusión a sus principales elementos, como son: a) Que las marcas en conflicto sean semejantes en grado de confusión y, b) Que se empleen para distinguir los mismos o similares productos o servicios.

Para determinar si existe imitación de marcas, la doctrina ha elaborado una serie de reglas, las cuales han sido recogidas por nuestros más altos Tribunales, y plasmadas en tesis y jurisprudencias, mismas que se mencionaran detalladamente en el capítulo cuarto de este estudio.

La imitación se encuentra estrechamente relacionada con uno de los elementos esenciales que debe reunir la marca, este es, el carácter distintivo, por el cual un signo debe ser lo suficientemente capaz de identificar e individualizar un producto o servicio de los demás productos o servicios existentes en el mercado, evitando toda posibilidad de confusión; si un signo no cumple con dicho carácter, entonces podemos decir que este signo no puede constituir una marca.

Nuestra ley ha creado una serie de instituciones relacionadas con la imitación de marca, y que tienen como finalidad proteger la creatividad e interés de los productores y prestadores de servicios, así como evitar cualquier tipo de confusión entre el público consumidor, instituciones que estudiamos a continuación.

---

<sup>60</sup> RANGEL MEDINA, David. EL FORO. ORGANO DE LA BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS. QUINTA EPOCA. No. 6. ABRIL-JUNIO 1967. México. p. 110.

<sup>61</sup> *Ibidem.* p. 111.

## 1.- LA IMITACION COMO IMPEDIMENTO DEL REGISTRO DE LA MARCA.

En la ley se establece una lista de signos que no pueden registrarse como marca, dentro de los cuales incluye algunos supuestos de imitación de marcas.

Artículo 90.- No serán registrables como marcas:

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.

Este impedimento procede 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, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

El IMPI, después de recibir la solicitud de registro, con los anexos respectivos, procederá a realizar el examen administrativo, para verificar que todos los requisitos formales se encuentran satisfechos. Hecho lo anterior realizará el examen de fondo (o de novedad) a fin de verificar si la marca cumple con los requisitos de registrabilidad o si existen anterioridades, para lo cual hará un estudio comparativo del signo que se pretende registrar, con marca ya registradas o en trámite de registro, en caso de encontrar que la marca de la cual se solicita el registro, es igual o semejante en grado de confusión a otra registrada o en trámite, y se emplea para distinguir los mismos o similares productos o servicios, en este supuesto el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole en plazo de 2 meses para que subsane errores o manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos o las anterioridades, si el solicitante no contesta dentro del plazo señalado, se le otorgará un plazo adicional de dos meses, transcurrido éste sin que haya contestado, se considerará abandonada la solicitud; en el supuesto de que conteste alegando la nulidad, caducidad o cancelación de la marca señalada como anterioridad, se suspenderá la solicitud de registro, hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

Si el solicitante manifiesta que la anterioridad que le fue señalada, no es igual o similar, o que se utiliza para distinguir productos o servicios diferentes, por lo tanto no hay posibilidades de confusión por parte del consumidor, entonces el Instituto, con las constancias que obren en el expediente, y aplicando las reglas establecidas por la jurisprudencia para determinar si existen semejanzas en grado de confusión, resolverá lo que en derecho corresponda, ya sea concediendo o negando el registro.

Contra la resolución que emita el Instituto, procede el Amparo Indirecto, que se tramitará ante el Juzgado de Distrito competente en materia Administrativa.

## **2.- LA IMITACION COMO CAUSA DE NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO.**

Si por error ha sido otorgado el registro de una marca que sea imitación de otra, utilizada para similares productos o servicios y exista riesgo de confusión, quien se considere con mejor derecho puede solicitar la nulidad del registro imitador.

La nulidad del registro marcario por imitación trae como consecuencia la extinción de todos los derechos exclusivos que se otorgaban con el registro.

El artículo 151 de nuestra Ley, respecto de la nulidad de un registro por imitación, señala lo siguiente:

**Artículo 151.-** El registro de una marca será nula cuando:

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 de primer uso declarado por el que la registro.

En esta fracción la nulidad de un registro marcario por imitación, deviene

básicamente de la protección al primer uso de la marca, ya sea que esta haya sido utilizada en el País o en el extranjero. Para declarar la nulidad de la marca imitadora, se debe establecer lo siguiente:

- 1.- La semejanza en grado de confusión entre las marcas en pugna.
- 2.- Determinar si la marca registrada se está aplicando a los mismo o similares productos o servicios que los protegidos por la marca que se considere con mejor derecho de uso.
- 3.- Se debe demostrar que la marca se usó ininterrumpidamente antes de la fecha de presentación de la arca registrada o del uso declarado en la solicitud del registro.

La nulidad derivada de esta fracción se debe ejercitar dentro de un plazo de tres años. Una vez obtenida la nulidad del registro de la marca imitadora, puede solicitar el registro, quien resultó con mejor derecho por el uso.

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 semejantes.

En este supuesto el conflicto de nulidad de marcas por imitación se va a dar entre dos registros, y se deben acreditar los siguientes puntos:

- 1.- La existencia de un registro marcario vigente, que se considere invadido.
- 2.- La existencia de un registro marcario que se considera invasor.
- 3.- Establecer la semejanza en grado de confusión entre las marcas en conflicto.
- 4.- Determinar si la marca imitadora se está aplicando a los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca que se considera invadida.

Para ejercitar la acción de nulidad derivada de este supuesto, se tiene un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la gaceta.

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

En este supuesto se deben acreditar los siguientes puntos:

- 1.- Comprobar la existencia de una marca registrada en el extranjero y que esta se encuentre en vigor.
- 2.- La semejanza en grado de confusión entre las marcas en pugna.
- 3.- Que la marca imitadora se aplica a los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca extranjera.
- 4.- Que el registro de marcas que se considera imitador fue solicitado y otorgado al agente, representante, usuario o el distribuidor del titular de la marca extranjera.

La acción de nulidad derivada de esta fracción puede ejercitarse en cualquier tiempo.

También se puede solicitar la nulidad de un registro, cuando sea semejante en grado de confusión a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a los mismos o similares productos o servicios, señalando como fundamento lo dispuesto por el artículo 151, que expresa : El registro de una marca será nula cuando:

- I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

Y relacionarlo con lo dispuesto por el artículo 90, que a la letra dice:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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.

Los anteriores preceptos, en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual dispone:

"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 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".

Si se hace valer la acción de nulidad con fundamento en lo dispuesto por los artículos 151 fracción I, 90 Fracción XV y 6 bis del Convenio de París, el IMPI, deberá analizar si se actualizan los dos siguientes supuestos:

- a).- Que la marca de la se solicita la nulidad, es semejante en grado de confusión a la marca notoriamente conocida.
- b).- Que la marca que se considera afectada, sea declarada notoriamente conocida en México.

El IMPI, como autoridad administrativa competente para conocer los procedimientos de nulidad de registros marcarios, al dictar sus resoluciones ha aplicado los criterios establecidos por la Jurisprudencia emitida por nuestros Tribunales Judiciales, para determinar si existe o no imitación de marcas, basándose en estos para decidir si declara o no la nulidad de un registro, lo cual podemos apreciar en las siguientes resoluciones:

**1.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LAS MARCAS 497360 "FASHION CAFÉ Y DISEÑO" Y LA MARCA "FASHION CITY MÉXICO Y DISEÑO"**

**Antecedentes:** TOMASSO BUTI, titular del registro marcario 497360 FASHION CAFÉ Y DISEÑO, solicitó la declaración administrativa de nulidad de la marca 512741 FASHION CITY MEXICO Y DISEÑO, propiedad de la empresa VINZIA RESTAURANTES, S.A DE C.V., al estimar que tal registro marcario fue concedido en contravención a lo dispuesto por la ley de la materia, invocando como causales de nulidad las siguientes:

1.- La derivada del artículo 151 fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación al artículo 90 fracción XV del mismo ordenamiento, en virtud de que la marca de la actora es notoriamente conocida.

2.- La derivada del artículo 151 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que la marca 512741 FASHION CITY MEXICO Y DISEÑO, fue concedida 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.

Por cuestión de método se estudiará en primer lugar la causal de nulidad contemplada por el artículo 151 fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, cuerpo legal vigente al momento de la concesión del registro sujeto a nulidad, en virtud de que la marca 512741 FASHION CITY MEXICO Y DISEÑO propiedad de la parte demandada, fue otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación en virtud de que existía con anterioridad el registro marcario 497360 FASHION CAFÉ Y DISEÑO, propiedad de la parte actora, las cuales resultan ser semejantes en grado de confusión y se aplican a los mismos servicios, precepto que se transcribe a continuación:

Artículo 151. El registro de marca será nulo cuando:

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.

Al respecto debemos señalar que para que se actualice la causal de nulidad prevista por el artículo 151 fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, es necesario que concurren los siguientes supuestos:

- a).- Que las marcas en conflicto sean iguales o semejantes en grado de confusión.
- b).- Que las marcas en controversia amparen los mismos o similares productos o servicios.
- c).- Que la marca cuya nulidad se solicita, haya sido otorgada por error, inadvertencia o diferencia de apreciación.

De las constancias que obran en el archivo de este Instituto, se desprende que la marca 497360 FASHION CAFÉ Y DISEÑO, propiedad de la actora tiene una fecha legal de 15 de marzo de 1995, habiendo sido concedido el 18 de julio de 1995, para amparar servicios de restaurante, de la clase 42 Internacional; en tanto la marca 512741 FASHION CITY MEXICO Y DISEÑO, propiedad de la demandada tiene fecha de legal de 26 de octubre de 1995, habiendo sido concedida el 12 de diciembre del mismo año, para amparar servicios de restaurante, bar, cantina, fuente de sodas y cafetería, pertenecientes a la clase 42 Internacional.

Respecto al primer supuesto, tanto la doctrina como la Jurisprudencia han establecido un mínimo de reglas que deben ser atendidas para formarse un juicio acerca de la similitud entre las marcas, ya sea para impedir el registro de una de ellas o para nulificar un registro indebidamente otorgado.

Una de estas reglas establece que la semejanza entre dos marcas no depende de los elementos diferentes que aparezcan en ellas, sino de sus elementos similares, por tanto, el criterio para determinar la imitación debe basarse en las similitudes que resulten del conjunto de elementos que constituyen las marcas en conflicto, y no en las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

En este sentido, para establecer si entre las marcas FASHION CAFÉ Y DISEÑO y FASHION CITY MEXICO Y DISEÑO, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a la otra, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor, quien es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente puedan advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor induciéndolo a error respecto de alguna de ellas, este criterio es el que sustenta la tesis jurisprudencial número 19, visible a fojas 88 y 89 del Informe de Labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al término del año de 1982, tercera parte, Tribunales Colegiados de Circuito, mismo que a continuación se transcribe:

MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son la únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.- BARCO DE CALIFORNIA; 1459/79.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PÁG. 106.- AMPARO EN REVISION 146/81.- LABORATORIOS MILES DE MEXICO, S.A.; 749/81.- INTELECTUAL HOTELS CORPORATION.- UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PAG. 205.

Siguiendo con el primer supuesto, a efecto de determinar si las marcas en controversia son semejantes en grado de confusión, se realiza el estudio de las principales funciones que pueden atribuirse a un signo marcario, las cuales son:

a).- DISTINCIÓN: La función de distinción deriva de la esencia misma de la marca, por

cuanto que su objeto está destinado a diferenciar un producto de otro del mismo género, es decir debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, además esta distinción debe ser objetiva o real, con el objeto de evitar toda posibilidad de confusión con las marcas existentes, la confusión puede ser:

1.- FONÉTICA: Se da cuando dos palabras se pronuncian de modo similar. A continuación presentaremos las denominaciones de ambas partes, a efecto de realizar el estudio correspondiente:

ACTORA  
DEMANDADA

FASHION CAFE  
FASHION CITY MEXICO

De lo anterior se desprende que las marcas en controversia tienen en común la palabra FASHION, al principio de las mismas, y que las palabras que acompañan a dicho término en ambas marcas, es decir, CAFÉ Y CITY MEXICO, no son distintivas por sí mismas, es decir, no serían registrables de forma independiente, por lo anterior, de la comparación atendiendo al conjunto entre las marcas FASHION CAFÉ y FASHION CITY MEXICO, resulta que las mismas son semejantes fonéticamente en virtud de que la pronunciación del término principal de ambos (FASHION) es idéntica, quedando las palabras CAFÉ y CITY MEXICO, sin fuerza para hacer distintivas a las marcas en conflicto.

2.- GRÁFICA: Se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo por su simple observación; obedeciendo a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Este tipo de confusión se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, igual longitud y cantidades de sílabas o terminaciones comunes.

Como se desprende de las etiquetas, tanto del diseño amparado por la marca de la demandada, como el que ampara la marca de la actora son semejantes ya que la de la marca FASHION CITY MEXICO Y DISEÑO 512741, propiedad de la demandada se puede observar que la marca se representa por 2 círculos concéntricos uno interior y otro exterior sobre un fondo de damero con 8 estrellas de 5 puntas en negro, 4 a cada lado de cuyo centro emerge cubriendo la parte superior del círculo un símil de SKY-LINE (neoyorquino) en fondo negro mismos que se encuentra envuelto a modo de anillo circular por una película cinematográfica adentada en la que destaca cual marquesina, siguiendo la forma de la película en letras blancas las palabras FASHION CITY y debajo sobre la parte inferior de los rascacielos, con letras separadas el término MEXICO, por otra parte la marca FASHION CAFÉ Y DISEÑO 497360 propiedad de la actora se puede observar que la marca se

representa por una gran estrella bordeada por un bisel blanco y negro de 5 puntas facetadas cada una de ellas divididas y sombreadas su faz, envuelta por una cartela rectangular de arco rebajado y puntas vistas donde aparecen en letras sombreadas a modo tridimensional la palabra FASHION CAFÉ en la parte inferior de la estrella en fondo blanco se cita NEW YORK.

Hay que resaltar que en los diseños que amparan las marcas en conflicto las palabras sobresalientes son FASHION CAFÉ y FASHION CITY, por lo que es fácil que se ocasione confusión en el público consumidor.

Del análisis en conjunto de ambas marcas, se puede apreciar fácilmente el hecho de que ambas denominaciones son semejantes en grado de confusión, existiendo una variación ortográfica, como se puede observar al momento de leer y pronunciar las denominaciones en conflicto, situación que no evita la confusión gráfica en la gente, al respecto existe el siguiente criterio jurisprudencial.

MARCAS, DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. PARA SU ESTUDIO ES NECESARIO DETERMINARLAS. Para que se considere que una marca utilizada en una empresa, pueda causar o inducir al público consumidor en confusión, engaño o error porque pueda pensar ésta que los productos que ampara, se expendan bajo su autorización o licencia de un tercero, es necesario que se haga un estudio integral de ambas marcas tomadas en su conjunto, pero no sólo destacando sus diferencias, sino también atendiendo a sus semejanzas puesto que es precisamente en este punto donde puede presentarse la confusión al establecerse una conexión mental".

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISION 2514/92. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., 17 DE FEBRERO DE 1993. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JAIME C. RAMOS CARREON. SECRETARIA: MAYRA VILLAFUERTE COELLO.

3.- CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA: Se procede cuando las palabras fonética o gráficamente son diversas, pero expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, lo que impide al consumidor distinguir una de otra, o bien, propicia confusión en el consumidor quien puede hacerlo incurrir en error al escoger un producto equivocadamente, debido a la falsa apreciación de la realidad a la que fue orientado. Este tipo de confusión no se da en el presente procedimiento.

Siguiendo con el estudio de las principales funciones que pueden atribuirse a un signo marcario, tenemos las siguientes:

b).- **PROTECCIÓN**: La función de protección de la marca tiende a identificar a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público consumidor de los imitadores, dado que es precisamente por la marca que el comprador pide o selecciona el producto que pretende adquirir.

c).- **GARANTÍA DE CALIDAD**: La función de garantía de calidad, radica en la perfección, bondad, excelencia y/o cualidad o eficacia del producto, y esto es lo que intrínsecamente lo califica, ya que el comprador busca al adquirir un producto, que éste sea de una calidad determinada, con independencia de la empresa que lo fabrica, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

d).- **PROPAGANDA**: La función de propaganda constituye un reclamo del producto, es decir, la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, y es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor.

Una vez determinado que la marca propiedad de la demandada no reúne las funciones que necesariamente debe tener un signo marcario, en virtud de que resulta semejante en grado de confusión a la marca FASHION CAFÉ Y DISEÑO, propiedad de la hoy actora, se actualiza el primer supuesto, resultando procedente el estudio del siguiente:

Por lo que se refiere al segundo supuesto de la causal de nulidad que se analiza, cabe mencionar que la demandada registró su marca en la clasificación 42 Internacional para amparar servicios de restaurante, bar, cantina, fuente de sodas y cafetería, mientras que la marca de la actora, ampara servicios de restaurante, comprendido en la clase 42 Internacional, por lo que también se actualiza este supuesto de la causal de nulidad en estudio.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que, ya que ambos registros amparan los mismos servicios, y como ha quedado demostrado en párrafos anteriores, la similitud entre las marcas es tal, que seguramente ocasionaría confusión en el público consumidor, ya que éste podría llegar a pensar que los establecimientos en los que se presten dichos servicios pertenecen al mismo dueño o propietario.

Por último, respecto al tercer supuesto, para probar su acción, la actora ofreció como pruebas documentales públicas los registros de las marcas en controversia, las cuales

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, hacen prueba plena, de los hechos legalmente afirmados, de los que se desprende lo siguiente:

La marca 497360 FASHION CAFÉ Y DISEÑO, propiedad de la parte actora tiene una fecha legal del 15 de marzo de 1995 y fue concedida el 18 de julio del mismo año, ahora bien la marca de la demandada 512741 FASHION CITY MEXICO Y DISEÑO, tiene una fecha legal de 26 de octubre de 1995 y se concedió el 12 de diciembre del mismo año, por lo que una vez que quedó determinado que las marcas en conflicto son semejantes en grado de confusión, al practicarse el examen de novedad del registro en conflicto, se debió haber citado como anterioridad el registro de la actora, conforme al artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial:

### **LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

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 los 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 considerara abandonada la solicitud.

De lo anterior se desprende que al momento de que la demandada solicitó a registro la marca 512741 FASHION CITY MEXICO Y DISEÑO, ya existía en vigor el registro 497360 FASHION CAFÉ Y DISEÑO, propiedad de la actora, motivo por el cual este Instituto atendiendo al principio de prelación debió haberle citado como anterioridad al primero, situación que no se dio por lo que sí existió error al momento de conceder el registro de la hoy demandada, cumpliéndose la hipótesis de este supuesto.

Por lo que se RESUELVE:

**I.- Se declara administrativamente la nulidad del registro marcario 512741 FASHION CITY MEXICO Y DISEÑO.**

Resolución No. 2636/1998, dictada el 30 de junio de 1998, notificada a la demandada el 14 de octubre del mismo año.

## **2.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LA MARCA 39702 "CHANEL" Y LA MARCA "CHANTEL Y DISEÑO"**

**Antecedentes:** La empresa CHANEL SOCIETE ANONYME (CHANEL, S.A.), titular de la marca 39702 CHANEL, solicitó la declaración administrativa de nulidad de la marca 428953 CHANTEL Y DISEÑO, por considerar que tal registro marcario fue concedido en contravención a lo dispuesto por la ley de la materia, invocando como causales de nulidad las siguientes:

- 1.- La derivada del artículo 151 fracción I, en relación con el artículo 90, fracción XV de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, ordenamiento jurídico vigente en la época de concesión del registro de marca sujeto a nulidad, en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y las correlativas disposiciones consignadas a su vez en el artículo 151 fracción I en relación con el artículo 90 fracción XV, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que la denominación CHANEL, propiedad de CHANEL SOCIETE ANONYME (CHANEL, S.A.) es notoriamente conocida en México, y resulta ser semejante en grado de confusión a la marca 428953 CHANTEL Y DISEÑO, propiedad de la demandada.
- 2.- La derivada del artículo 151 fracción V, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, ordenamiento jurídico vigente en la época de concesión del registro de marca sujeto a nulidad, correlativo del artículo 151 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que la marca CHANTEL Y DISEÑO, fue otorgada por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, ya que la marca 39702 CHANEL, resultan ser semejantes en grado de confusión.
- 3.- La derivada del artículo 151 fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el ordenamiento vigente en la época en que se otorgó el registro marcario que nos ocupa, en virtud de que, al considerar que la marca 428953 CHANTEL Y DISEÑO, es semejante en grado de confusión respecto de la marca 39702 CHANEL, dicho registro marcario no cumple con el carácter de distintividad que exige el artículo citado.

Como primera causal de nulidad, aduce la actora la actualización de los supuestos previstos en el artículo 151 fracción I, en relación con el artículo 90 fracción XV de la Ley de

Fomento y Protección, ordenamiento jurídico vigente en la época de concesión del registro de marca sujeto a nulidad, en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y las correlativas disposiciones consignadas a su vez en el artículo 151 fracción I en relación con el artículo 90 fracción XV, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que la denominación CHANEL, propiedad de CHANEL SOCIETE ANONYME (CHANEL, S.A.) es notoriamente conocida en México, y resulta ser semejante en grado de confusión a la marca 428953 CHANTEL Y DISEÑO, propiedad de la demandada. Preceptos legales que a continuación se transcriben:

### **LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Artículo 151. El registro de una marca es nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideraran requisitos y condiciones para el otorgamiento de registro los establecidos en las fracciones I a XV del artículo 90.

Artículo 90. No se registrara como marca:

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

### **LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

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

1.- Se haya otorgado en contravención de 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.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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 la Ley.

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

#### **CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

ARTICULO 6 bis.-1) Los Países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del País lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del País del registro o del uso estimare 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.

**ESTA TESIS NO SALE  
DE LA BIBLIOTECA**

Al respecto, debemos señalar que para que se actualice la causal de nulidad en estudio, es necesario el cumplimiento de los siguientes supuestos:

a).- Que la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra con respecto de la cual se solicita la nulidad.

b).- Que dicha marca se haya declarado en el sentido de considerarla notoriamente conocida en México.

Con respecto al primer supuesto, cabe señalar que la marca de la parte actora se constituye por la palabra CHANEL, y la marca de la parte demandada se forma por la denominación CHANTEL y por un diseño.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido un mínimo de reglas que deben ser atendidas para formarse un juicio acerca de la similitud entre dos marcas, ya sea para impedir el registro de una de ellas o para nulificar un registro indebidamente otorgado.

Una de las reglas a que se hace referencia, establece que la semejanza entre dos marcas no depende de los elementos diferentes que aparezcan entre ellas, sino de sus elementos similares, por tanto el criterio para determinar la imitación debe basarse en las similitudes que resulten del conjunto de elementos que constituyen las marca en conflicto y no de las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

En este sentido, para establecer si entre la marca CHANTEL Y DISEÑO, y la marca CHANEL, propiedad de la actora, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ella imita a la otra, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor quien es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente puedan advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas, este criterio es el que sustenta la Tesis Jurisprudencial número 19 visible a fojas 88 y 89 del Informe de Labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al término del año de 1982 Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, mismo que a continuación se transcribe:

**MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y**

MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son la únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.- BARCO DE CALIFORNIA; 1459/79.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PÁG. 106.- AMPARO EN REVISION 146/81.- LABORATORIOS MILES DE MEXICO, S.A.; 749/81.- INTELECTUAL HOTELS CORPORATION.- UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PAG. 205.

Resulta también aplicable el siguiente criterio jurisprudencial:

"MARCAS, DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. PARA SU ESTUDIO ES NECESARIO DETERMINARLAS. Para que se considere que una marca utilizada en una empresa, pueda causar o inducir al público consumidor en confusión, engaño o error porque pueda pensar ésta que los productos que ampara, se expendan bajo su autorización o licencia de un tercero, es necesario que se haga

un estudio integral de ambas marcas tomadas en su conjunto, pero no sólo destacando sus diferencias, sino también atendiendo a sus semejanzas puesto que es precisamente en este punto donde puede presentarse la confusión al establecerse una conexión mental”.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISION 2514/92. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., 17 DE FEBRERO DE 1993. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JAIME C. RAMOS CARREON. SECRETARIA: MAYRA VILLAFUERTE COELLO.

Aunado a lo anterior, para determinar si existe o no semejanza entre las marcas en conflicto, debe atenderse a la denominación que las conforma, y subsidiariamente a las figuras que la integran.

A lo anterior, sirve de apoyo la siguiente Tesis Jurisprudencial:

MARCAS, DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA. Lo esencial en una marca es su denominación y ésta es la que debe ponerse frente a las que están en disputa, para determinar su confusión o individualidad, sin que los demás elementos sean conducentes para desvirtuar su diferencia gráfica y fonética, puesto que los productos que amparan las marcas normalmente se distinguen por el nombre de las misma y no por sus elementos accesorios. CRITERIO SOSTENIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 1030/78, KIMBERLY CLARK CORPORATION. 8 DE MARZO DE 1979. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GILBERTO LIEVANA PALMA. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. 7ª EPOCA, VOL. SEMESTRAL 121-126, 2ª PARTE, PAG. 120.

Para determinar si las denominaciones en conflicto son semejantes en grado de confusión, se realizó el estudio de las principales funciones que pueden atribuirse a un signo marcario, las cuales son:

a).- DISTINCIÓN: La función de distinción deriva de la esencia misma de la marca, por cuanto que su objeto está destinado a diferenciar un producto de otro del mismo género, es decir debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, además esta distinción debe ser objetiva o real, con el objeto de evitar toda posibilidad de confusión con las marcas existentes, la confusión puede ser:

1.- FONÉTICA: Se da cuando dos palabras se pronuncian de modo similar. Para el caso concreto se cumple este tipo de confusión, toda vez que la pronunciación de las marca en conflicto, CHANEL Y CHANTEL, resulta ser semejante no obstante que la denominación que integra la marca de la demandada, se escriba con un "T" en la segunda sílaba de dicha palabra, trayendo como consecuencia que en conjunto, las pronunciación de 4 amabas marcas ocasiona confusión.

2.- GRÁFICA: Se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo por su simple observación; obedeciendo a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Este tipo de confusión se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, igual longitud y cantidades de sílabas o terminaciones comunes.

Del análisis en conjunto tanto de la marca sujeta a nulidad, como del registro de la actora, se puede apreciar el hecho de que la marca 428953 CHANTEL Y DISEÑO, se conforma por la denominación CHANTEL además de un diseño, mientras que la marca de la actora se conforma por la denominación CHANEL, por lo que se puede concluir que, dichas denominaciones son semejantes en grado de confusión, ya que la denominación de la marca sujeta a nulidad en el presente procedimiento, contiene una letra "T", lo cual resulta ser una variación ortográfica caprichosa, que no constituye un factor determinante para evitar la confusión gráfica como a continuación se demuestra:

ACTORA

DEMANDADA

**CHANEL**

**CHANTEL**

Para llegar a la anterior conclusión, hemos de tener en cuenta que en el caso concreto la marca CHANTEL Y DISEÑO, no cumple con las características de distintividad, frente a la marca CHANEL, que debe revestir un signo marcario, ya que ambas denominaciones son semejantes en grado de confusión.

En el presente caso, y al resultar las denominaciones en controversia semejantes en grado de confusión, el diseño que conforma también la marca sujeta a nulidad, no le da distintividad frente a la denominación de la actora, siendo que para determinar si existe semejanza en grado de confusión entre marcas debe atenderse primordialmente a la denominación, y subsidiariamente a las figuras que la integran, como ha quedado sustentado en párrafos anteriores.

Ahora bien, del análisis en conjunto de ambas marcas, se pueden apreciar fácilmente las semejanzas y no sus diferencias, pues el hecho de que la marca sujeta a nulidad se compone de la denominación CHANTEL, y por un diseño, no quiere decir que ésta sea lo suficientemente diferente para evitar la confusión entre las denominaciones en pugna.

En efecto, de una sana comparación entre las marcas en estudio, tenemos que, CHANTEL Y DISEÑO, a simple vista resulta ser semejante en grado de confusión, ya que la denominación de la actora, está contenida en su totalidad en la marca propiedad de la demandada, siendo que el diseño que conforma la marca de la demandada no la hace lo suficientemente distintiva para poder coexistir en el mercado con la de la actora, por lo que resulta innegable la confusión a que se induce al público consumidor respecto de dichas marcas.

Otra de las confusiones que pueden darse entre las marcas es la ideológica o conceptual, que a continuación se especifica:

3.- **CONCEPTUAL O IDEOLÓGICA:** Se procede cuando las palabras fonética o gráficamente son diversas, pero expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, lo que impide al consumidor distinguir una de otra, o bien, propicia confusión en el consumidor quien puede hacerlo incurrir en error al escoger un producto equivocadamente, debido a la falsa apreciación de la realidad a la que fue orientado. Este tipo de confusión no aparece en el presente procedimiento atendiendo a la descripción de las marcas y de sus diseños que se hizo en los párrafos que anteceden.

Siguiendo con el estudio de las principales funciones que pueden atribuirse a un signo marcario, tenemos las siguientes:

**b).- PROTECCIÓN:** La función de protección de la marca tiende a identificar a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público consumidor de los imitadores, dado que es precisamente por la marca que el comprador pide o selecciona el producto que pretende adquirir.

**c).- GARANTÍA DE CALIDAD:** La función de garantía de calidad, radica en la perfección, bondad, excelencia y/o cualidad o eficacia del producto, y esto es lo que intrínsecamente lo califica, ya que el comprador busca al adquirir un producto, que éste sea de una calidad determinada, con independencia de la empresa que lo fabrica, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

**d).- PROPAGANDA:** La función de propaganda constituye un reclamo del producto, es decir,

la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, y es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor.

Una vez determinado que la marca propiedad de la demandada y la marca de la actora son semejantes en grado de confusión, se procede al estudio del siguiente supuesto:

Respecto al segundo supuesto, a continuación será estudiado el concepto de notoriedad:

La notoriedad se da por el transcurso prolongado en el tiempo del uso de una marca y la convenida aceptación y complacencia que por parte del público consumidor se efectúa, con la consecuente adherencia de mayores adeptos cada día, debido a la calidad de los productos que se comercializa bajo el distintivo marcario y publicidad que de ella se realiza.

Sobre este particular, ANTOINE PILLET (citado por el Doctor David Rangel Medina en la revista de Actas de Derecho Industrial), nos dice: "La notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una marca". Por otro lado Albert Chavanne también citado por el Dr. Rangel Medina, indica: "Es por referencia al público consumidor como puede saberse si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba resplandeciente de la utilidad económica de la marca, porque significa que la marca ha tenido éxito y ha sido apreciada por la clientela.

Estos criterios y la propia connotación de los vocablos "notorio" y "conocido", nos inducen a analizar el problema aquí expuesto desde la perspectiva del "público consumidor". Ahora bien, dentro del concepto "público consumidor", cabe distinguir principalmente entre dos tipos, que son: Consumidor nacional y consumidor extranjero.

En éste entendido, surge la duda sobre el tipo de público consumidor que debe tomarse en consideración para determinar si una marca es o no notoriamente conocida, pues la referida problemática como hemos dicho debe ser analizada por referencia al consumidor.

A este respecto, el artículo 90 fracción XV de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, legislación bajo la cual se concedió la marca objeto de estudio, prohíbe el registro de denominaciones iguales o semejantes a una marca que la Secretaría, ahora Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, estime notoriamente conocida en MEXICO, luego entonces, es por referencia al público consumidor mexicano y no el extranjero como puede saberse si una marca es notoria en nuestro País, que es lo que exige la ley.

En consecuencia, la notoriedad de una marca radica en el conocimiento que el público consumidor tiene respecto de la misma, debido a las repercusiones del uso y la publicidad correspondiente en el País en el que se reclama anular el registro.

Lo anterior se fundamenta en lo establecido en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

**MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS.** Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el País antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros Países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve el carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del País deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso por tratarse de imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "Gucci", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops", Inc., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91 fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci", no se encuentre registrada en el País, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6 bis y 10 bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal. La marca sirve para distinguir los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas las legislaciones de distintos Países, son

el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro País puede considerarse mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 88, 99 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del País en donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro País, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6 bis y 10 bis del ya mencionado convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el País de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el País mediante un registro que normalmente impediría el registro o uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6 bis y 10 bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del País, en términos del artículo 133 Constitucional. En concordancia con los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad

Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibición de registrar como marcas las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del País (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

CRITERIO SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISIÓN 1269/84. GUCCI DE MEXICO, S.A. 19 DE MARZO DE 1985. UNANIMIDAD DE VOTOS. VISIBLE EN LAS PAGINAS 27 Y 28 DEL INFORME DE LABORES DE 1985 TERCERA PARTE.

En adición a lo anterior, cabe señalar que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación El día 27 de julio de 1976, establece como requisito que la marca sea notoriamente conocida en el País en el que se reclama anular el registro, y no en otras partes del mundo, artículo que fue transcrito en los párrafos que anteceden.

De acuerdo con lo anterior y relacionando los medios de prueba ofrecidos por la actora tenemos lo siguiente:

a) De las pruebas documentales públicas presentadas por la actora, consistentes en copia certificadas del oficio N°. 1554 de fecha 28 de junio de 1996, por medio del cual se emitió la resolución del Procedimiento Contencioso Administrativo P.C. 315/95 (N-100), declarando la nulidad del registro de marca 396497 CHANTEL, propiedad de la hoy demandada, y copia certificada del oficio N°. 1555, de fecha 28 de junio de 1996, por medio del cual se emitió la resolución del Procedimiento Contencioso P.C. 317/95 (N-102), declarando la nulidad del registro de marca 346496 CHANTEL, propiedad de la demandada, se desprende que este Instituto, y con las fechas que se han citado, declaró notoriamente conocida en México, la marca CHANEL, además de citadas, consideradas similares en grado de confusión a las marcas CHANTEL y CHANEL.

b) La documental pública consistente en copia certificada de la ejecutoria emitida en el Juicio de Amparo 270/84, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, relativa a la demanda de Amparo promovida por Hilel Tawil Penhos, en especial la referencia que hace el H. Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, respecto de la resolución contenida en el oficio de fecha 17 de julio

de 1984, N.º 144-84-39634, emitido por la extinta Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, mediante la cual se señaló que la marca ASHANELL, es una imitación de la marca notoriamente conocida CHANEL, en la cual se negó el registro de la marca citada en primer término, declarando la notoriedad de la segunda, confirmando dicha resolución con la sentencia del mencionado juicio de garantías la cual no amparó ni protegió al quejoso, corroborando en dicha sentencia la notoriedad de que goza la marca CHANEL.

c) De la prueba documental pública, consistente en el testimonio del C. Alfred Heed, presidente de CHANEL, S.A., debidamente certificada por notario, legalizada y traducida, se desprende la lista de los múltiples registros marcarios que existen en nuestro País para proteger la denominación CHANEL, los cuales ostentan fechas legales anteriores a la de la marca CHANTEL, en diversas clasificaciones.

Lo anterior se considera de suma importancia por este Instituto, para estimar la notoriedad de la marca CHANEL, ya que de esos registros se deduce el tiempo que dicha marca lleva distinguiendo productos que circulan y se comercializan en nuestro País, y en consecuencia el tiempo de dicha notoriedad.

De lo anterior se desprende que la marca CHANEL existe en nuestro País desde el año de 1939, que amparan productos de la clase 3 Internacional, a saber, productos químicos, medicina y preparaciones farmacéuticas, originándose de ésta todos los demás registros marcarios.

Asimismo, la testimonial citada, se apoya en una serie de pruebas documentales que le dan mayor certeza jurídica, consistentes en dos oposiciones hechas por CHANEL, S.A. a las solicitudes para registro de la denominaciones CHERMELLE y CHANCELINE, revistas mundialmente conocidas como "vogue", "new views", "the new w" y la propia revista "chanel", las cuales circulan en México, y de las que se advierte la gran publicidad hecha por CHANEL, S.A., para promover sus productos y servicios.

Visto lo anterior, y del resultado del estudio y valoración de las pruebas ofrecidas por la actora para actualizar el segundo supuesto de la causal de nulidad en estudio, vemos que efectivamente el supuesto en estudio se actualiza cabalmente, ya que, y como ha quedado asentado en los párrafos que anteceden, este Instituto, desde el 28 de junio de 1996, declaró que la marca CHANEL, propiedad de la parte actora, como notoriamente conocida en nuestro País.

Consecuentemente, al cumplirse todos los supuestos legales a que se refiere la fracción I, del artículo 151, en relación con el artículo 90 fracción XV de la Ley de Fomento y

Protección de la Propiedad Industrial, ordenamiento jurídico vigente en la época de concesión del registro de la marca sujeto a nulidad, en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y las correlativas disposiciones consignadas a su vez en el artículo 151 fracción I, en relación con el artículo 90 fracción XV, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta procedente declarar la nulidad del registro marcario 428953 CHANTEL y DISEÑO.

Por lo que se RESUELVE:

**1.- Se declara administrativamente la nulidad del registro marcario 428953 CHANTEL y DISEÑO.**

Resolución Número 2966/97, dictada el 15 de diciembre de 1997, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial en el mes de enero de 1998.

**3.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LA MARCA 492167 "REVOLUCION" Y LA MARCA 522170 "REVOLUCIONARIO 501 Y DISEÑO"**

**Antecedentes:** Juan Carlos Arav Fortique, titular de la marca 492167 REVOLUCION, solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario 522170 REVOLUCIONARIO 501 y DISEÑO, propiedad de Elaboradora y Procesadora de Agave y sus Derivados, S.A. DE C.V., señalando como causal de nulidad el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual a continuación se transcribe:

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

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.

Al respecto, para que se actualice la causal de nulidad en estudio, es necesario el cumplimiento de los siguientes supuestos:

- a) Que exista una marca registrada que se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otra previamente registrada.
- b) Que las marcas sean idénticas o semejantes en grado de confusión.
- c) Que se apliquen a los mismos o similares productos.

La parte actora alega en su favor, que la marca de su propiedad 492167 REVOLUCION, fue registrada el día 22 de mayo de 1995, por lo que debió constituir un impedimento legal para el registro de la marca 522170 REVOLUCIONARIO Y DISEÑO, toda vez que éstas son semejantes en grado de confusión, y se aplican a los mismos o similares productos.

Así la marca 492167 REVOLUCION, se registró el día 22 de mayo de 1995, y se encuentra surtiendo todos sus efectos legales, como se desprende del certificado de registro expedido en esa fecha a favor de su titular por el término de 10 años, contados a partir de la fecha en que se solicitó el registro, por lo que se encuentra vigente.

Por su parte Elaboradora y Procesadora de Agave y sus Derivados, S.A. de C.V., solicitó el registro de la marca REVOLUCIONARIO 501 Y DISEÑO, el día 1 de noviembre de 1995, misma que se otorgó el día 16 de mayo de 1996, bajo el número 522170, casi un año después de la fecha en que se otorgó el registro de la marca propiedad de la parte actora.

De lo anterior se puede colegir que efectivamente la marca cuya nulidad se intenta, fue otorgada con posterioridad a la fecha del registro de la marca 492167 REVOLUCION, como asevera la parte actora, por lo tanto a continuación se procede a estudiar si se surte en su totalidad el supuesto contenido en el inciso a).

Del expediente oficial 522170 REVOLUCIONARIO Y DISEÑO, destaca la impresión computarizada del examen fonético realizado con fecha 13 de noviembre de 1995, misma que por tratarse de documento público, hace prueba plena, en el que aparece listada con el número 3 la marca registrada 492167 REVOLUCION.

Lo Anterior confirma la hipótesis de que la marca 522170 REVOLUCIONARIO 501 Y DISEÑO, se concedió por error o inadvertencia de la existencia de la marca propiedad de la actora, en virtud de que el citado examen de novedad se elabora atendiendo al contenido de la base de datos del Departamento de Examen de Marcas cuya finalidad es la de encontrar si existen marcas previamente registradas o solicitudes de registro de marca en trámite, que resulten ser semejantes en grado de confusión con la que se examina, y que dicha

base de datos arrojó que efectivamente la marca 492167 REVOLUCION, se encontraba registrada a favor de la actora, con anterioridad a la fecha en que se solicitó el registro de la marca de la demandada.

Es fundado el dicho de la parte actora, en cuanto a que el registro 492167 REVOLUCION, fue concedido con antelación al registro de la marca 522170 REVOLUCIONARIO 501 Y DISEÑO y que el segundo se concedió por error o inadvertencia de la existencia del primero, más para determinar si se surte en la especie, el que el registro de la marca propiedad de la demandada se haya otorgado por diferencia de apreciación, es preciso determinar si las denominaciones en conflicto son semejantes en grado de confusión.

En base a lo anterior se procede a entrar al estudio de la hipótesis referida en el inciso b), por lo que se realizará la debida comparación de las semejanzas y diferencias existentes entre la marca 492167 REVOLUCION, propiedad de la actora, con la marca 522170 REVOLUCIONARIO 501 Y DISEÑO, propiedad de la parte demandada.

Es importante tener en cuenta que dentro de las principales funciones que pueden atribuirse a un signo marcario, de acuerdo a la doctrina, se encuentra la de "distintividad", la cual deriva de la esencia misma de la marca, por cuanto que su objeto está destinado a diferenciar un producto de otro del mismo género, es decir, debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley; además, esta distinción debe ser objetiva o real, con el propósito de evitar toda posibilidad de confusión; así pues, la confusión puede ser:

1.- FONETICA: Se da cuando dos palabras se pronuncian de modo similar.

Resulta ser fundado el dicho de la parte actora, toda vez que ambas marcas coinciden en más de dos terceras partes del total de las letras que las conforman, por lo tanto, no obstante, que la marca REVOLUCION propiedad de la parte actora, se pronuncia en cuatro emisiones de voz, en tanto que el término principal de la marca propiedad de la parte demandada REVOLUCIONARIO, se pronuncia en seis, se surte en la especie la semejanza fonética, puesto que el público consumidor necesariamente asocia los términos comunes.

Así, en razón de que las palabras REVOLUCION y REVOLUCIONARIO, tiene un mismo lexema, es difícil que quien adquiera los productos amparados por estas marcas, sepa quien es el productor de cada uno de ellos, de tal suerte que el numeral 501 no constituye un elemento diferenciador de las marcas en conflicto, en virtud de que agregar el numeral a una

denominación, generalmente constituye una variante en la marca de que se trate.

Para dar sustento legal a lo anterior, se procede a transcribir el criterio sostenido por los más altos Tribunales de Justicia de nuestro País.

“MARCAS, JUICIO SUBJETIVO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON RELACION A LA SEMEJANZA DE DOS REGISTROS. La cuestión de si una marca es semejante a otra es un problema técnico y no jurídico mientras el razonamiento de la autoridad administrativa se apegue a los principios lógicos”.

AMPARO EN REVISION 2484/1956. PRODUCTOS INFANCIA, S.A. RESUELTO EL 27 DE AGOSTO DE 1956 POR UNANIMIDAD DE 5 VOTOS. PONENTE MINISTRO RIVERA PEREZ CAMPOS. SECRETARIO GENARO MARTINEZ MORENO, SEGUNDA SALA. BOLETIN 1956. PAG. 563.

2.- **GRAFICA.**- Se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas, diseños o cualquier otro signo, por su simple observación. Es preciso tener en consideración que la marca propiedad de la actora, está compuesta únicamente por la palabra REVOLUCION, en cambio la marca propiedad de la demandada se compone de la palabra REVOLUCIONARIO y del numeral 501, además de tener los elementos figurativos que a continuación se analizan:

Se trata de una etiqueta rectangular, en cuya parte superior se ostenta la denominación REVOLUCIONARIO, caracterizando una leve curvatura, misma que se encuentra sobre el numeral 501, y más abajo la silueta de un hombre con sombrero de pie delante de la silueta de agave, portando un arma. A continuación se confrontan las marcas en pugna para mejor proveer:

El hecho de que una de las marcas no contenga elementos figurativos, no es suficiente para determinar que no se surte en la especie la semejanza que se estudia, toda vez que es preciso atender al criterio sostenido por los Tribunales de Justicia Federa de nuestro País, como se desprende de la tesis que a continuación se transcribe:

MARCAS, DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA. Lo esencial en una marca es su denominación y ésta es la que debe ponerse frente a las que están en disputa, para determinar su confusión o individualidad, sin que los demás elementos sean conducentes para desvirtuar su diferencia gráfica y fonética, puesto que los productos que amparan las marcas normalmente se

distinguen por el nombre de las misma y no por sus elementos accesorios.  
**CRITERIO SOSTENIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 1030/78, KIMBERLY CLARK CORPORATION. 8 DE MARZO DE 1979. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENETE: GILBERTO LIEVANA PALMA. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. 7ª EPOCA, VOL. SEMESTRAL 121-126, 2ª PARTE, PAG. 120.**

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, dentro de la confusión gráfica que resulta ser el género, se debe analizar la confusión GRAMATICAL y ESTRUCTURAL, pues se trata precisamente de la especie. Este tipo de confusión se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, igual longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes.

En el caso concreto la marca propiedad de la parte actora se compone de cuatro sílabas; por su parte, la marca propiedad de la parte demandada se compone de seis sílabas y del numeral 501. Asimismo, la marca de la parte actora es una palabra aguda, por encontrarse acentuada en la última sílaba, y la marca de la demandada es grave, por estar acentuada en la penúltima sílaba.

Para mejor proveer, a continuación se dividen en sílabas ambas denominaciones.

## **RE-VO-LU-CION RE-VO-LU-CIO-NA-RIO 501**

Así las cosas, la denominación de la parte actora se encuentra contenida en su totalidad dentro de la marca propiedad de la demandada, asimismo, de las 14 letras que conforman la segunda, existe identidad en diez, con las que conforman la primera. Esto es, la marca propiedad de la actora se encuentra íntegramente reproducida dentro de la marca de la parte demandada, lo que definitivamente debe tomarse criterio de confusión, según lo sostiene la Tesis Jurisprudencial número 19, visible a fojas 88 y 89 del Informe de Labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al término del año de 1982, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, misma que a continuación se transcribe:

**MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y**

**MARCAS.**- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son la únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

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

AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.- BARCO DE CALIFORNIA; 1459/79.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PÁG. 106.- AMPARO EN REVISION 146/81.- LABORATORIOS MILES DE MEXICO, S.A; 749/81.- INTELLECTUAL HOTELS CORPORATION.- UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PAG. 205.

**3.- CONCEPTUAL.**- Se da cuando dos marcas compuestas de palabras diferentes envuelven un significado común, es decir, que las misma evocan en la mente del consumidor, coincidencias que provocan la concepción de que se trata de una misma marca o de un mismo proveedor.

Atendiendo a las definiciones vertidas por la parte actora, REVOLUCION no tiene únicamente una acepción, sino por el contrario, dicha palabra puede significar incluso hasta tres cosas diferentes, asimismo, la palabra REVOLUCIONARIO tiene el mismo de

definiciones, más resulta necesario atender a que en todo momento se encuentran vinculadas las definiciones de una y otra, de modo que siguiendo el criterio establecido por los Tribunales de Justicia Federal de nuestro País, toda vez que el público consumidor no hace un estudio minucioso de las marcas en conflicto, es preciso resolver que se actualiza en la especie la confusión de que se trata, puesto que es fácil suponer que el público consumidor ha de incurrir en confusión, al considerar que ambas marcas son propiedad de un mismo proveedor, según la tesis sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia Administrativa de nuestro País, que se transcribe a continuación:

**MARCAS, DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. PARA SU ESTUDIO ES NECESARIO DETERMINARLAS.** Para que se considere que una marca utilizada en una empresa, pueda causar o inducir al público consumidor en confusión, engaño o error porque pueda pensar ésta que los productos que ampara, se expendan bajo su autorización o licencia de un tercero, es necesario que se haga un estudio integral de ambas marcas tomadas en su conjunto, pero no sólo destacando sus diferencias, sino también atendiendo a sus semejanzas puesto que es precisamente es este punto donde puede presentarse la confusión al establecerse una conexión mental".

**CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISION 2514/92. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., 17 DE FEBRERO DE 1993. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JAIME C. RAMOS CARREON. SECRETARIA: MAYRA VILLAFUERTE COELLO.**

Finalmente, es preciso recordar que una marca registrada, además de la función de distintividad, debe cumplir con una serie de funciones sine qua non, a fin de que pueda ser considerada como tal, y por ende, satisfacer en su totalidad el papel que le corresponde jugar dentro del mercado. Dichas funciones son:

a).- **PROTECCIÓN:** La función de protección de la marca tiende a identificar a su titular frente a sus competidores, protegiendo simultáneamente al público consumidor de los imitadores, dado que es precisamente por la marca que el comprador pide o selecciona el producto que pretende adquirir. Atendiendo a los argumentos vertidos con anterioridad, se concluye que nos encontramos en presencia de dos marcas con más diferencias que semejanzas, en virtud de que solamente existe semejanza en diez de las letras que constituyen ambas marcas, en cambio ni las mismas suenan igual, ni se escriben igual, ni significan lo mismo.

b).- **GARANTÍA DE CALIDAD:** La función de garantía de calidad, radica en la perfección, bondad, excelencia y/o cualidad o eficacia del producto, y esto es lo que intrínsecamente lo

califica, ya que el comprador busca al adquirir un producto, que éste sea de una calidad determinada, misma que reconoce por el signo distintivo con independencia de la empresa que lo fabrica.

c).- PROPAGANDA: La función de propaganda constituye un reclamo del producto, es decir, la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, y es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor.

Es preciso concluir, que toda vez que las marcas en conflicto son semejantes en grado de confusión, la marca propiedad de la demandada no cumple con la función intrínseca de las marcas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, Que es precisamente que constituyan un signo distintivo de productos o servicios ante los demás competidores del ramo, por lo que esta Autoridad considera que es imposible que las marcas en pugna coexistan en el mercado.

Por lo anterior, es de considerarse que se actualiza en la especie el supuesto de nulidad contenido en el inciso b), por tratarse de marcas semejantes en grado de confusión.

Por lo que se refiere al tercer supuesto, del título de registro de marca registrada número 492167 REVOLUCION, propiedad de la parte actora, se desprende que ésta se registró para distinguir: "RON, BRANDY, MEZCAL, TEQUILA, VINO BLANCO, VINO TINTO, VINO ROSADO, VODKA, GINEBRA y AGUARDIENTE", productos relativos a la clase 33 de la Clasificación Oficial vigente. Por su parte de las constancias que integran el expediente oficial de la marca registrada 522170 REVOLUCIONARIO 501 Y DISEÑO, se desprende que la misma se registró para distinguir: "TEQUILA".

Haciendo la comparación correspondiente, los productos que amparan las marcas registradas en pugna, todos pertenecen a la clase 33 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. De tal suerte que es preciso atender al principio de especialidad que rige en la materia, y que establece que las marcas se registrarán para usarse en productos o servicios, para distinguirlos de los demás de su misma especie o clase.

Toda vez que los expedientes citados han sido debidamente valorados, por lo que ha quedado acreditado que se extrema en la especie la hipótesis contenida en el inciso c).

En virtud de lo anterior, al actualizarse en su totalidad los supuestos de la causal de nulidad contemplada en la fracción IV, del artículo 151 d3e la Ley de la Propiedad Industrial,

habiendo adminiculado las pruebas ofrecidas, y toda vez que la parte actora ha extremado los supuestos de su acción, en términos de los dispuesto en el artículo 81 del Ordenamiento Legal invocado, y en razón de que la parte demandada no produjo su contestación a la demanda instaurada en su contra.

por lo que SE RESUELVE:

**1.- Resulta procedente declarar administrativamente la nulidad del registro marcario 522170 REVOLUCIONARIO 501, propiedad de ELABORADORA Y PROCESADORA DE AGAVE, S.A. DE C.V.**

Resolución 2379/1998, dictada en 30 de junio de 1998, notificada al demandado en fecha 24 de septiembre de 1998.

### **3.- CADUCIDAD Y LICENCIA DE USO:**

Además de las dos instituciones señaladas anteriormente existen dos más que se encuentran relacionadas con la imitación de marcas y son: La caducidad y el contrato de licencia de uso.

**CADUCIDAD:** Para mantener vigente el registro de una marca, y por ende continuar gozando del derecho de exclusividad otorgado con dicho registro, nuestra ley establece que no deje de usarse, y sea renovada.

La caducidad se encuentra prevista en los siguientes artículos de la Ley de la Propiedad Industrial.

El artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece:

Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su 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.

Artículo 133.- La renovación del registro de una marca deberá ser solicitada por el titular o el legalmente autorizado, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

Artículo 134.- La renovación del registro de una marca procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad, que usa 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 al contemplado en el artículo 130 de esta Ley, sin causa justificada.

Artículo 152.- el registro caducará en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve en 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 a juicio del Instituto.

Como se desprende de los preceptos antes transcritos, para que el registro que una marca no caduque, se requiere lo siguiente:

1.- Que la renovación de la marca sea solicitada dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia, o dentro los seis meses posteriores.

2.- Que no haya dejado de usarse durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada.

Referente a lo que debe entenderse como uso de una marca, algunos autores consideran que existe "uso de marca" desde el momento mismo en que el bien o servicio de que se trate se pone a disposición del público consumidor, a pesar de que pueda no realizarse transacción alguna respecto de dicho bien o servicio, pero la marca ya se encuentra cumpliendo su función distintiva.<sup>62</sup>

Desde luego que la frecuencia de ventas que cada producto o servicio manifiesta, puede diferir notablemente de un caso a otro, dependiendo de factores tales como la propia naturaleza del producto o el servicio; la demanda, las condiciones del mercado y las diversas circunstancias que afectan la comercialización de productos y la prestación de servicios.<sup>63</sup>

El artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, señala lo que debe entenderse por uso de una marca, estableciendo lo siguiente:

Artículo 62.- Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el País bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

El requisito más relevante para que se considere que una marca se encuentra en uso, es que el producto o servicio distinguido por ésta, se encuentre "disponible", es decir en posibilidad de que por cualquier medio sea adquirido por el público consumidor.

Adicionalmente se establece la obligación de usar la marca tal y como fue registrada. La mayoría de las marcas llegan a sufrir algunas variaciones con la finalidad de permanecer siempre atractivas, y así captar la preferencia del consumidor. La ley permite que la marca tenga variaciones simples, sin que estas afecten su carácter distintivo; en el supuesto de que las modificaciones alteren sus elementos esenciales, entonces existe el riesgo de que sea declarada la caducidad, por considerarse que la marca no está siendo usada, sino otra distinta.

Veamos al respecto, un criterio establecido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual referimos a continuación:

<sup>62</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO, Op, cit. p. 89

<sup>63</sup> Idem.

**I.- CADUCIDAD SOLICITADA POR NO USAR LA MARCA 42772  
"501 AMARILLA Y DISEÑO" TAL Y COMO FUE REGISTRADA**

**Antecedentes:** La empresa BODEGAS 501 DEL PUERTO, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la declaración administrativa de caducidad de la marca 42772 "501 AMARILLA Y DISEÑO", propiedad de BODEGAS TERRY, S.A. DE C.V., al estimar que dicho registro marcario no ha sido utilizado en los productos que protege (AGUARDIENTE DE UVA) durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud, invocando para ello la causal de caducidad derivada del artículo 152 fracción II, en relación con los artículos 128 y 130 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Respecto de lo anterior se procedió a hacer un análisis de los preceptos legales invocados por la actora como sustento de su acción, mismos que a la letra establecen:

Artículo 152.- el registro caducará en los siguientes casos:

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

Artículo 128.- La marca deberá usarse en el territorio nacional. Tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren sus carácter distintivo.

Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su 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.

Artículo 133.- La renovación del registro de una marca deberá ser solicitada por el titular o el legalmente autorizado, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la

terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

Artículo 134.- La renovación del registro de una marca procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad, que usa 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 al contemplado en el artículo 130 de esta Ley, sin causa justificada.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, corresponde a BODEGAS TERRY, S.A. DE C.V., la obligación de la carga de la prueba respecto del uso de la marca en cuestión, ya que al ser titular de dicho registro, es ésta, quien debe tener en su poder los documentos que demuestren fehacientemente la veracidad del uso.

En relación a las documentales privadas ofrecidas por la demandada, consistentes en las facturas expedidas por TERRY DE MÉXICO, S.A. DE C.V., que amparan productos con la denominación 501 ET. AMARILLA, se desprende que, la manera en que se aprecia no corresponde a la forma como fue registrada, por la que esta Autoridad considera que existe una flagrante violación al artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, existe una notoria alteración en la esencia de la marca, razón por la cual la demandada no logra acreditar de ninguna manera el uso de la marca en pugna.

Una vez que las pruebas ofrecidas en el presente procedimiento, fueron valoradas en su conjunto, con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, se llegó a la conclusión de que la parte demandada no acreditó el uso de la marca, tal y como esta fue registrada, durante los tres años consecutivos inmediatos a al presente solicitud de caducidad, por lo que se actualizan los supuestos contenidos en la fracción II del artículo 152, en relación con los artículos 128 y 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, resultando procedente declarar administrativamente la caducidad del registro marcario 427722 "AMARILLA Y DISEÑO"

Inconforme con la resolución la demandada interpuso juicio de garantías el cual fue radicado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el cual al emitir su resolución concedió el amparo y protección de la justicia federal a BODEGAS TERRY, S.A. DE C.V., por considerar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no valoró debidamente las pruebas aportadas por la quejosa, ya que al analizarlas y relacionarlas entre sí, se demuestra que sí se ha usado la marca que se declaró caduca.

Asimismo el Juez Cuarto señaló que el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que la marca deberá usarse en el territorio nacional, tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Y que lo anterior se advierte que podrá usarse una marca como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, por lo que de las facturas que exhibe el quejoso, se desprende que las mismas corresponden al hecho de que estuviese comercializando el brandy 501 ET AMARILLA, pero no implica una modificación sustantiva que altere el carácter distintivo de la marca, tal y como se aprecia de la confrontación siguiente

501 AMARILLA	501 ET AMARILLA
--------------	-----------------

Sin que de tal apreciación se llegue a la conclusión de que exista una modificación como ya se dijo sustantiva, que altere el carácter distintivo de la marca impugnada de caduca. Toda vez que existe una similitud en ellas, y resulta ser la palabra "ET" una modificación que no altera el carácter de la marca.

La anterior resolución fue confirmada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Como podemos observar en las resoluciones emitidas por el IMPI, por el Juzgado Cuarto de Distrito y por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que la alteración de una marca sea simple o esencial, es una cuestión muy subjetiva que compete resolver al Juzgador, ya sea el Instituto, o los Juzgados Federales, criterio que variará según se trate de una marca nominativa, figurativa, tridimensional o mixta.

El efecto de que se declare la caducidad de una marca, es que, una vez declarada, ya nadie goza del derecho exclusivo sobre la misma, y por ende cualquier persona puede solicitar su registro.

La caducidad puede hacerse valer por vía de acción, si un tercero interesado en la marca, solicita al IMPI, la declaratoria de caducidad, y una vez declarada, solicita su registro; o bien la caducidad puede hacerse valer por vía de excepción, en caso de que el titular o el legalmente autorizado, solicita alguna declaración administrativa en contra de un tercero, y este último manifiesta y comprueba que la marca propiedad del actor, no ha sido usada en un período de tres años, trayendo como consecuencia que el Instituto declare su caducidad.

Por lo anterior es recomendable que siempre que se adopten cambios en el diseño o etiqueta de un producto, se realice el registro correspondiente de manera inmediata, de tal forma que al amparo del registro existente se obtenga el nuevo registro sin implicar un riesgo para su titular.<sup>64</sup>

**LA LICENCIA DE USO:** Es el contrato por virtud del cual el titular de una marca registrada o en trámite de registro, concede el uso de la misma a una o más personas. Para que el contrato de licencia produzca efectos contra terceros, debe ser inscrito ante el Instituto y obrar en el mismo expediente del registro de la marca.

Una de las condiciones que establece la ley para los contratos de licencia de uso, es que los productos o servicios que se vendan o presten por el usuario o usuarios autorizados, deben ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca.

El uso de la marca por el usuario que tenga concedida la licencia, se considerará como realizado por el titular. Pero para que se considere que una marca se está usando, ésta debe ser empleada tal y como fue registrada o con modificaciones que a juicio del Instituto no alteren su carácter distintivo, de lo contrario, se corre el riesgo de que terceros interesados en la marca, soliciten su caducidad, alegando que no fue empleada tal y como fue registrada y por lo tanto considerarse que lo que se estuvo usando fue una distinta, pero no la marca en pugna.

#### 4- LA IMITACION DE MARCAS COMO INFRACCION Y COMO DELITO.

En la actualidad existen diversas marcas que gozan de gran prestigio entre el público consumidor, este prestigio ha sido logrado por los titulares, no solo por la calidad de los productos o servicios que se distinguen con la marca, o por el precio, sino que además se invierten grandes cantidades de dinero en publicidad, con el fin de que los productos y servicios entren en el gusto y preferencia de los consumidores; este prestigio es aprovechado por competidores desleales quienes imitan esas marcas con la finalidad de confundir al público consumidor y que éste adquiera los productos o servicios creyendo que adquiere los amparados por la marca prestigiada, obteniendo grandes ganancias a costa del esfuerzo e inversión de los legítimos titulares.

---

<sup>64</sup> Idem.

En materia de imitación nuestra ley establece dos figuras jurídicas:

- 1.- La imitación como infracción administrativa.
- 2.- La imitación de marcas como delito.

1.- En cuanto a la imitación de marcas como infracción administrativa, el artículo 213 de la ley, señala, son infracciones administrativas:

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.

2.- La imitación de marcas como delito, se encuentra prevista por el artículo 223 de la ley establece; son delitos:

1.- 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.

Una de las conductas a que se refiere el precepto que antecede es la relativa a la imitación de marcas como infracción administrativa, prevista por el artículo, 231, fracción IV, antes transcrito.

El artículo 218 párrafo segundo señala que por reincidencia debe entenderse 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.

De los preceptos antes citados, se desprende que para que se integre la imitación como delito debe existir una primer resolución administrativa que declare que hubo imitación de marca, una vez que ésta cause ejecutoria, si a partir de esta fecha y dentro de los dos años siguientes, el mismo infractor vuelve a incurrir en imitación, se puede perseguir la imitación como delito.

La imitación como infracción administrativa y como delito, serán objeto de un estudio más detallado en el capítulo V.

## CAPITULO IV

### REGLAS PARA JUZGAR LA IMITACION DE MARCAS.

#### 1.- CLASES DE CONFUSION.

La posibilidad de confundir una marca con otra es el factor determinante para declarar la existencia de imitación. La confusión existe cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser inducido a error sobre la procedencia de determinados productos o servicios.

Al respecto nuestra ley señala como regla general, que no se puede registrar una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Pero ni en nuestra ley, ni en el reglamento, se establece cuando existe similitud en grado de confusión entre las marcas, pero la doctrina y la jurisprudencia han establecido que la confundibilidad existirá, cuando, por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a error, determinando que la confusión puede ser de tres tipos, mismos que son los siguientes:

- 1.- Confusión fonética.
- 2.- Confusión visual o gráfica.
- 3.- Confusión conceptual o ideológica.

#### 2.- LA CONFUSION FONETICA.

La confusión fonética se da cuando dos palabras se pronuncian o leen de forma similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva, mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> TESIS JURISPRUDENCIAL 1.30., 581, Visible en la página 207, Tomo XV-I Febrero.  
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

### **3.- CONFUSION GRAFICA O VISUAL.**

Se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas, formas de productos o cualquier otro signo, por su simple observación.

Este tipo de confusión se da por la forma en que capta visualmente el signo el público consumidor. Puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, similitud de dibujos, envases, formas de productos, combinación de colores, o por la similitud o igualdad en los trazos con los que se representa la marca.

### **4.- CONFUSION IDEOLOGICA O CONCEPTUAL.**

Es también conocida como confusión "semántica" de significado. El aspecto ideológico atiende específicamente a la idea que la marca proyecta en la mente del consumidor, por el significado propio en nuestro idioma o por el que éste adquiere, por su utilización cotidiana.<sup>66</sup>

Este tipo de confusión puede producirse cuando siendo las palabras fonética y gramaticalmente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al público consumidor distinguir una de otra.

### **5.- REGLAS ESTABLECIDAS POR LA DOCTRINA PARA CALIFICAR LA IMITACION.**

En la doctrina se han elaborado algunas reglas para determinar cuando una marca es imitación de otra, éstas son reconocidas internacionalmente, y son:

---

<sup>66</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO. Op, cit. p. 58.

1.- La imitación debe apreciarse teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias.

La marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a las semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios.<sup>67</sup>

2.- La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que la constituyen y los que hayan sido reservados.

"La marca debe examinarse en su totalidad y elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor como un todo único".<sup>68</sup>

Lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados.<sup>69</sup>

3.- La apreciación de las dos marcas debe resultar de su examen sucesivo y no del simultáneo.

No se deben colocar las dos marcas una frente a la otra, para más fácilmente descubrir, mediante una comparación atenta, las diferencias de ambas, sino indagar si entre ellas existen analogías tales que, colocadas separadamente puedan originar confusión.<sup>70</sup>

En efecto, el consumidor al elegir un producto o servicio con una marca determinada, lo hace en función de que en su mente por lo común tiene vagamente fijada la imagen de dicha marca; así también porque su elección se ve constreñida a lo que se le ofrece, sin que al efecto, pueda establecer valoraciones comparativas entre la mencionada imagen de la marca de su predilección y la que legalmente adquiere y tiene ante sus ojos, ignorando si ésta es una simple imitación de aquella, por no tener ambas marcas ante su

<sup>67</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Op, cit. p. 173.

<sup>68</sup> GIANBROCONO, Alfonso. Citado por NAVA NEGRETE, Justo. Op, cit. p. 172.

<sup>69</sup> RANGEL MEDINA, David. "PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA JUZGAR LA IMITACIÓN DE MARCAS". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial. JULIO-DICIEMBRE-1966. p. 245.

<sup>70</sup> *ibidem*. p. 244.

presencia y no poder compararlas.<sup>71</sup>

4.- La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

Se calibra la posibilidad de confusión de las marcas con referencia a la mentalidad del consumidor al que está destinada la mercadería, y sobre el que, en definitiva ha de operar la marca. Y se entenderá por tal el consumidor medio, ni especialmente perspicaz, ni torpe en extremo. Cuando el término medio de los consumidores pueda confundir una marca con otra, la imitación está fuera de duda. El criterio es flexible ya que la atención que pone la gente de escasa cultura en estos signos es menor que la que emplea la gente culta pudiendo ocurrir que una misma marca pueda considerarse confundible o no según la clientela a que se aplique la mercadería.<sup>72</sup>

5.- La posibilidad de confusión entre las marcas iguales o semejantes surge cuando los artículos o servicios que amparan son los mismos o de la misma naturaleza, independientemente de que pertenezcan o no al mismo grupo de la clasificación oficial.

De conformidad con el principio de la especialidad de la marca, ésta crea un derecho exclusivo en el campo de los servicios idénticos o similares. Por tanto un tercero podrá adoptar la misma marca para productos enteramente distintos, porque de tal elección no podrá resultar ningún peligro de confusión.<sup>73</sup>

## 6.- JURISPRUDENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.

Como ya se ha referido, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es la autoridad administrativa competente para substanciar, resolver e imponer las sanciones correspondientes a las infracciones administrativas, el cual durante el desempeño de su facultad resolutoria, ha tenido que aplicar su propio criterio para determinar cuando existe o puede existir probabilidad de confusión entre dos marcas, criterio que podemos apreciar en las

<sup>71</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Op. cit. p. 174.

<sup>72</sup> Idem.

<sup>73</sup> RANGEL MEDINA, David. LA IMITACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA. EL FORO. ORGANO DE LA BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS. QUINTA EPOCA. No. 6 ABRIL-JUNIO. 1967. MÉXICO. P. 114.

siguientes resoluciones emitidas por dicha autoridad.

### **1.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LA MARCA "SABRITAS" EN CONTRA DE LA MARCA "SABROSITAS"**

**Antecedentes:** La empresa PEPSICO, INC, titular de la marca 98999 SABRITAS, solicitó la declaratoria de infracción administrativa, que a su juicio cometió la C. ANA LUCIA JOCH IGA, por utilizar la denominación SABROSITAS, la cual es similar en grado de confusión a la marca de su propiedad, señalando la actora como sustento de su acción la hipótesis normativa prevista en la fracción II, inciso b), del artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, aplicable conforme al artículo 3º transitorio de la Ley de Propiedad Industrial, considerando que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismo o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

El IMPI determinó que del análisis de la fracción mencionada se desprenden las hipótesis descritas a continuación:

- a) Que exista una marca registrada, propiedad de una persona física o moral.
- b) Que un tercero use en productos o servicios similares una denominación o diseño parecido en grado de confusión a dicha marca registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la SECOFI.

En relación con las hipótesis en análisis, la autoridad advirtió lo siguiente:

En primer lugar se actualizó la primer hipótesis, toda vez que se acreditó la existencia del expediente de marca 98, 999 SABRITAS, en el cual se apreció que su titular es PEPSICO, INC, que es una marca nominativa, misma que se encuentra vigente y surtiendo plenamente sus efectos legales, y que ampara alimentos y sus ingredientes.

Para que se actualice el segundo supuesto la referida autoridad procedió a analizar si la denominación SABROSITAS es similar en grado de confusión a la marca 98, 999 SABRITAS, propiedad de la actora, señalando lo siguiente:

De la comparación de las denominaciones en conflicto conformada por la denominación SABROSITAS y de la marca registrada 98, 999 SABRITAS, se aprecia

claramente que la primera de ellas se conforma con 10 letras, cuatro sílabas y un diseño que se ubica en la letra "O" de la denominación SABROSITAS el cual consiste en la figura que pretende la de una nariz de payaso que tiene su medio rostro en la parte superior de dicha letra, y cabello a los lados del mismo rostro, y en uno de los laterales superiores de la cabeza, un sombrero, y la denominación y diseño SABROSITAS.

Por su parte la marca 98, 999 SABRITAS, es una marca nominativa, es decir, sin diseño, que tiene ocho letras y que se subdivide en 3 sílabas, que comparada con la denominación SABROSITAS, se aprecia claramente que las dos tienen como elemento común las letras S A B R I T A S, sólo que en la denominación de la demandada está intercalada, entre la cuarta y quinta letra, las letras "O" y "S", que no dan a dicha denominación la suficiente distintividad, sino una imitación o similitud marcaria, toda vez que la demandada además de reproducir en toda su integridad la denominación de la marca de la actora, agrega como nuevos elementos las letras "O" y "S" y el efecto que producen en el público consumidor al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, es de confusión, pues es de suponerse que dicho público no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, con lo que se acredita plenamente la similitud entre las denominaciones en conflicto, y que se aplican a los mismos productos. Para mayor claridad se ejemplifican las denominaciones en conflicto.

S A B R I T A S  
S A B R O S I T A S

En apoyo a lo anterior se cita el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

La imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en su integridad o en sus partes principales, sino también suprimiendo alguno o varios de sus elementos, agregándoles otros nuevos o introduciendo en ella modificaciones y procurando en todo caso que el aspecto general que presente la marca pueda inducir a la mayoría de los consumidores a error para decidir, concluyendo que no debe verse ante todo, si entre la marca imitada y la otra existen diferencias, sino fundamentalmente por las semejanzas que se adviertan, su naturaleza y extensión, la generalidad del público puede confundirse".

JUICIOS DE AMPARO EN REVISION. 2245/49.- MONSATO CHEMICAL CO. - 498/65 WINTHROP PRODUCTS.- 598/52 NANEFOLD SUPPLIES CO. - Y 519/45 THE COCA COLA CO.

Así mismo, para sustentar el análisis anterior se invoca por analogía la siguiente jurisprudencia:

**MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION, INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.-** Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es, **al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere**, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son la únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

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

**AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.- BARCO DE CALIFORNIA; 1459/79.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PÁG. 106.- AMPARO EN REVISION 146/81.- LABORATORIOS MILES DE MEXICO, S.A; 749/81.- INTELECTUAL HOTELS CORPORATION.- UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PAG. 205.**

De lo señalado, es evidente que la denominación, SABROSITAS, empleada por la demandada, es parecida en grado de confusión a la marca 98, 999 SABRITAS, propiedad de

la actora, máxime que dicha denominación se aplica a los mismos productos amparados por la registrada, por lo que la denominación SABROSITAS empleada por la demandada contraviene uno de los principios marcarios que es el de la distintividad, que deriva de la esencia misma de la marca, por cuanto que su objeto está destinado a diferenciar un producto de otro del mismo género, por lo que se considera que es el producto en sí mismo en lo que el consumidor dirige normalmente su atención.

Del mismo modo, a foja siete, la resolución de nulidad, de fecha 21 de abril de 1995, declaró la notoriedad de las marcas SABRITAS tal como sigue, entre las que se encuentra el registro 98, 999 SABRITAS: "...cabe agregar que las marcas propiedad de la actora son notoriamente conocidas en nuestro País, debido a la publicidad que de las mismas se ha realizado en los diversos medios masivos de comunicación desde hace muchos años, así como al monto de ventas en la República Mexicana, situaciones que no han podido pasar desapercibidas para la demandada quien al utilizar un signo distintivo semejante en grado de confusión con el protegido por los registros marcarios propiedad de la actora, realiza actos de competencia desleal, ya que todas las marcas se aplican a productos similares a saber, alimentos y sus ingredientes".

De lo anterior se concluye que la existencia de la denominación SABRITAS, no ha sido ignorada ni por el público consumidor, ni por la demandada, menos aún teniendo la notoriedad de la misma, que se conoce desde hace muchos años por la publicidad realizada en los medios masivos de comunicación y por el monto de las ventas en el territorio nacional.

Además administrando entre sí las pruebas analizadas dentro de este capítulo resulta que la marca propiedad de la actora tienen una fecha legal de 6 de octubre de 1959, y la del expediente 102, 385 SABROSITAS, tiene fecha legal de 4 de diciembre de 1990, es decir la segunda se solicitó casi 31 años después de la primera, además de que ambas denominaciones en conflicto se aplican a los mismos productos.

De las probanzas analizadas dentro de este capítulo, administradas entre sí, y del análisis anterior, se desprende que la denominación SABROSITAS usada por la demandada y contenida en los empaques y etiquetas de sus productos, es parecida en grado de confusión a la marca registrada 98, 999 SABRITAS empleada por la actora para la comercialización de sus productos, máxime que las denominaciones en conflicto se emplean para distinguir los mismos productos, por lo que resulta la actualización de la causal de infracción contenida en la fracción II, del inciso b), del artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, invocadas por la actora, de donde además se desprende la realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implican competencia desleal.

Toda vez que la actora demostró los hechos constitutivos de su acción con las constancias que obran en el expediente en que se actúa y tomando en cuenta lo señalado en

este capítulo, se concluye que habiendo adecuación de los hechos a las causales de infracción invocadas por la actora, y contenidas en el inciso b), fracción II, del artículo 210 de la Ley de Invencciones y Marcas, ordenamiento legal aplicable conforme al artículo 3º Transitorio de la Ley de Propiedad Industrial en vigor, resulta procedente la declaración de las mismas.

Por lo que se RESUELVE:

I.- Se declara la infracción administrativa previsto en el artículo 210, inciso b), fracción II de la Ley de Invencciones y Marcas, en relación con la marca 98, 999 SABRITAS, por parte de la C. ANA LUCIA JOCH IGA Y/O propietario del establecimiento comercial ubicado en Agata N° 350, Mariano Otero y Prolongación Tepeyac.

## 2.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LA MARCA "SABRITAS" EN CONTRA DE LA MARCA "SABROSAM"

**Antecedentes:** La empresa PEPSICO INC, titular de la marca 98999 SABRITAS, solicitó la declaratoria de infracción administrativa, que a su juicio cometió el C. SAMUEL PADILLA GUTIERREZ, por utilizar la denominación SABROSAM, señalando la actora como sustento de su acción el supuesto de infracción previsto en la fracción IV, del artículo 213 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, ordenamiento legal aplicable conforme al artículo 3º Transitorio de la vigente Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que considera que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca de su propiedad.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial consideró que del análisis de la fracción IV invocada, se desprenden las siguientes hipótesis descritas a continuación:

- a) Que exista una marca registrada propiedad de una persona física o moral.
- b) Que un tercero use en productos o servicios iguales o similares una denominación o diseño parecido en grado de confusión a dicha marca registrada.

En relación con las hipótesis en análisis la Autoridad advirtió lo siguiente:

La actora menciona en el hecho uno de su solicitud, ser titular de la marca 98, 999 SABRITAS la cual se encuentra vigente y surtiendo plenamente sus efectos legales, y que ampara alimentos y sus ingredientes, lo cual quedó plenamente acreditado con el expediente de marca 98, 999.

Con la prueba anterior la actora demuestra, que tiene el derecho exclusivo al uso y explotación de su marca y de impedir que le sea invadido tal derecho con lo que al existir tal registro marcario en este Instituto y a su nombre en el momento de la solicitud de infracción en estudio, se cumple la primera hipótesis del supuesto jurídico en comentario.

Ahora bien para que se actualice la segunda hipótesis del supuesto jurídico señalado, es necesario que la actora demuestre fehacientemente que la presunta infractora usa en productos iguales o similares una denominación o diseño parecido en grado de confusión a la marca registrada 98, 999 SABRITAS.

En cuanto a las pruebas físicas anexadas al acta de visita de inspección de fecha 6 de noviembre de 1991, consistentes en 2 etiquetas y dos fotografías, mismas que obran en el expediente contencioso, los cuales hacen prueba plena, toda vez que cuentan con los datos correspondientes que acreditan, el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, prueban que la demandada utiliza la denominación SABROSAM y un diseño de un clote que simula la letra "S" específicamente en tostadas de harina de maíz.

Ahora bien para que se actualice el supuesto en estudio se requiere analizar, si la denominación SABROSAM es similar en grado de confusión a la marca 98, 999 SABRITAS propiedad de la actora.

De la comparación de las denominaciones en conflicto conformada por la denominación SABROSAM y la marca registrada 98, 999 SABRITAS, se aprecia claramente que ambas se conforman de 8 letras, y de 3 sílabas respectivamente. Ahora bien, la denominación SABROSAM ostenta un diseño de un clote que sugiere la forma de una "S", mientras que la denominación DE LA MARCA 98, 999 SABRITAS no tiene diseño alguno, sino que se trata de una marca nominativa.

Del mismo modo, comparando la marca 98, 999 SABRITAS, con la denominación SABROSAM, se aprecia claramente que las dos tienen como elemento común las letras S A B R, la denominación de la marca 98, 999 se diferencia por su terminación con las letras I T A S, mientras que la denominación de la demandada finaliza con las letras O S A M, además aunque a golpe de voz ambas se pronuncian en tres golpes, la palabra SABRITAS es grave, mientras que SABROSAM es esdrújula, elementos todos ellos que en su conjunto dan a la denominación SABROSAM la suficiente distintividad, por lo que esta Autoridad concluye que no hay imitación o similitud marcaria alguna con la denominación de la marca 98, 999

SABRITAS, menos aún cuando en el expediente de marca 116, 482 SABROSAM no se citó anterioridad alguna y, que la denominación SABRITAS de hecho se emplea para distinguir frituras (papas fritas, chicharrones, etc.), mientras que la de SABROSAM se usa para identificar tostadas de harina de maíz.

Asimismo para sustentar el análisis anterior se invoca por analogía la siguiente jurisprudencia:

MARCAS NO EXISTE CONFUSION CUANDO LOS PRODUCTOS QUE AMPARA SON DISTINTOS. Se ha dicho que la clasificación que contiene el artículo 71 del Reglamento DE LA Ley de la Propiedad Industrial no puede servir de única base para establecer semejanza o diferencia entre los productos de sus distintas clases, y en relación con esto, cabe afirmar ahora que esa clasificación tampoco puede servir de única base para establecer semejanza o diferencia entre productos distintos, aunque de un mismo grupo, de la citada clasificación, y con apoyo en este razonamiento se concluye que entre la marca NAN que ampara productos dietéticos (farmacéuticos) y la marca NANA que amparan artículos de belleza, aunque tanto unos como otros pertenecen al grupo 6 de la aludida clasificación, sin embargo son diferentes entre sí, y por lo mismo, no puede existir confusión entre ambas marcas, las que no inducen a error, en vista de que es lógico que al solicitarse en el mercado un producto de belleza, el vendedor y el comprador estén conformes en dar y recibir un producto dietético o viceversa, que al solicitarse un producto dietético, el vendedor entregue al comprador un frasco de crema para afeitar, un lápiz labial, una loción o pasta para dientes, por lo que, en la especie, no se surte lo dispuesto por el inciso b), de la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial que para negar el registro de una marca requiere de la semejanza con otra, así como tampoco lo establecido en el artículo 106 del mismo ordenamiento, puesto que los productos que trata de amparar la quejosa con su marca NAN no son similares a los amparados con la marca NANA.

TESIS VISIBLE EN LA PAGINA 138 DEL INFORME DE LABORES RENDIDO POR LA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA AL CONCLUIR EL AÑO DE 1962.

Toda vez que la actora no demostró los hechos constitutivos de su acción con las constancias que obran en el expediente en que se actúa y que la demandada si acreditó sus defensas, tomando en cuenta lo señalado dentro de este capítulo, se concluye que no se actualiza la segunda hipótesis del supuesto de infracción en estudio invocado por la parte actora y previsto en el artículo 213 fracción IV de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Ordenamiento legal aplicable conforme al 3º Transitorio de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo que se RESUELVE:

1.- Se niega la infracción administrativa prevista en el artículo 213 fracción IV, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en relación con la marca 98, 999 SABRITAS, por parte del C. SAMUEL PADILLA GUTIERREZ.

**3.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LAS MARCAS "McDONALD'S" y "M Y DISEÑO" EN CONTRA DE LA MARCA "MARIJUANA Y DISEÑO"**

Antecedentes: La empresa McDONALD'S CORPORATION, titular de los registros 315682 McDONALD'S Y DISEÑO y 360385 M Y DISEÑO, solicitó la declaratoria de infracción administrativa, que a su juicio cometió el titular de la negociación ubicada en Aquiles Serdán No. 330, Puerto Vallarta, Jalisco, México, invocando como sustento de su acción la hipótesis normativa prevista en la fracción IV, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, por considerar que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión a la marca de su propiedad, para amparar los mismos o similares productos o servicios.

El Instituto consideró que del análisis de la fracción mencionada se desprende los siguientes supuestos:

- a) Que exista una marca registrada propiedad de una persona física o moral.
- b) Que un tercero use en productos o servicios iguales o similares, una marca parecida en grado de confusión a dicha marca registrada.

La Autoridad se allegó el expediente oficial de las marcas 315682 McDONALD'S Y DISEÑO y 360385 M Y DISEÑO, perteneciente a la clase 39 de la Clasificación Nacional de Marcas, reclasificada en las clases 5, 9, 10, 16, 18, 21 y 25 de la Clasificación Internacional, amparando toda clase de vestuario.

Las marcas se encuentran vigentes, desprendiéndose que la actora tiene el derecho exclusivo al uso y explotación de su marca y de impedir que le sea invadido tal derecho, por lo tanto al existir los registros de marca en el Instituto, a nombre de la promovente, se cumple la primera hipótesis del supuesto jurídico en estudio.

Para que se acredite la segunda hipótesis del supuesto que se analiza, la actora debe probar fehacientemente que la parte demandada usa una marca parecida en grado de confusión a la marca base de la acción en productos iguales o similares a los amparados por dicha marca.

Para determinar la semejanza existente entre los diseños de las marcas de la actora y la empleada en los productos comercializados por la demandada, anexos al acta obtenida mediante la visita de inspección, atenderemos los aspectos visual, gramatical e ideológico de dichas denominaciones.

En el aspecto visual ambos diseños, es decir la M estilizada de McDONALD'S y la misma M estilizada acompañada de la palabra MARIJUANA, tal y como aparece en la prenda de vestir que al efecto se anexó, es suficiente la impresión instantánea que se deriva de ambas, para determinar la procedencia de la acción intentada por la actora, es decir, el efecto que producen al primer golpe de vista, en el que se aprecia que el diseño aducido por la parte actora se conforma por la M estilizada, mientras que el empleado por la demandada utiliza la misma M estilizada, acompañada de la palabra MARIJUANA, lo cual no es un elemento suficiente de diferenciación entre ambos diseños, para que el público consumidor pueda elegir entre uno u otro producto, que por lo regular se encuentran en los mismos canales de distribución pues dichas connotaciones marcarias son aplicadas para identificar toda clase de vestuario, de lo que se desprende que son semejantes en grado de confusión.

Por lo que respecta al aspecto gramatical, ambos diseños se conforman con la misma letra M estilizada, teniendo el de la actora la leyenda McDONALD'S insertada dentro del diseño en cuestión; por lo que hace al diseño de las playeras de la parte demandada, ésta es la misma letra M estilizada con la palabra MARIJUANA insertada dentro del diseño aludido, por lo que al ser leídas se captan de similar manera, de lo anterior se desprende que ambos diseños, a saber: M McDONALD'S y M MARIJUANA son susceptibles de crear confusión entre el público consumidor.

Aspecto ideológico de ambos diseños M McDONALD'S y M MARIJUANA, tenemos que tanto los productos comercializados por la demandada, como los productos protegidos por las marcas de la actora están contenidos en la misma clase y al encontrarse en los mismos canales de distribución y venta, originan confusión entre el público consumidor quien pensará que se trata de los mismos productos o de una derivación de los de la actora.

Del análisis anterior se desprende que los diseños M McDONALD'S y M MARIJUANA, que ostentan los productos protegidos por la actora y lo que comercializa la demandada, respectivamente, son parecidos en grado de confusión.

Sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial:

**MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION, INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.-** Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son la únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

**TESIS 19 INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL AÑO 1982, TERCERA PARTE. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PÁGS. 88 Y 89.**

De los elementos de convicción relacionados entre sí, es claro que existe la adecuación de la conducta de la demandada al supuesto normativo contenido en la fracción IV del numeral en análisis, dado que usa el diseño de la M estilizada, acompañada de la palabra MARIJUANA, el cual es similar en grado de confusión a las de las marcas 315682 McDONALD'S Y DISEÑO y 360385 M Y DISEÑO propiedad de McDONALD'S CORPORATION, para amparar toda clase de vestuario.

En este orden de ideas, se infiere que se actualiza la segunda hipótesis de la fracción IV del numeral 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que fue posible advertir el uso marcario que presupone tal fracción y que el demandado está realizando, esto es, si atendemos a la lectura del artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el diverso 62 del Reglamento de dicha ley, podemos claramente concluir que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado y si bien de la visita de inspección referida se desprende que en tal local se ponen en circulación los productos, es decir se venden productos similares.

Por lo que se RESUELVE:

**1.- Se declara la infracción administrativa prevista en el artículo 213 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte del propietario de la negociación ubicada en Aquiles Serdán No. 330, Puerto Vallarta, Jalisco, México, respecto de los registros de marca 315682 McDONALD'S Y DISEÑO y 360385 M Y DISEÑO, propiedad de McDONALD'S CORPORATION.**

**4.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LA MARCA "CUAUTLA CHARLIE'S Y DISEÑO" (Y OTRAS) EN CONTRA DE LA MARCA "PUNTILLA CHARLIE Y DISEÑO"**

**Antecedentes:** GRUPO ANDERSON'S, S.A DE C.V.A, solicitó la investigación de la infracción administrativa que a su juicio comete en su perjuicio la empresa JAJUMA, S.A DE C.V., toda vez que la actora ha tenido conocimiento de que en dicho establecimiento se prestan servicios de procuración de alimentos y bebidas usando, sin su consentimiento la denominación PUNTILLA CHARLIE (Y DISEÑO), la cual a su juicio es semejante en grado de confusión con las marcas 292, 447 CUAUTLA CHARLIE'S, 292, 447 S/D, 307, 875 CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO), 310, 412 J.J. CHARLIE'S (Y DISEÑO), 331, 278 COAPA CHARLIE'S, 331, 279 CHIHUAHUA CHARLIE'S, 333, 883 LALOS'N CHARLIE'S, 347, 898 CABOS'N CHARLIE'S, 350, 336 MARCO'N CHARLIE'S, 395, 185 ½ CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO), 399, 372 CORDOBA CHARLIE'S, 404, 255 XALAPA CHARLIE'S, 417, 371 LAGUNA CHARLIE'S, 442, 478 TIJUANA CHARLIE'S Y 495, 067 NACHOS'N CHARLIE'S, por lo que considera que induce a error, confusión y engaño al público consumidor, en cuanto al origen y la calidad de los alimentos y bebidas que ahí se expenden, ya que dicho consumidor supondrá infundadamente que esos servicios se prestan bajo la autorización, licencia o especificaciones de GRUPO ANDERSON'S, S.A. DE C.V., señalando como causal de infracción, la hipótesis normativa prevista en la fracción

IV, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que considera, que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para amparar productos semejantes.

La Autoridad consideró que de la fracción IV invocada se desprenden los supuestos descritos a continuación:

- a) Que exista una marca registrada propiedad de una persona física o moral.
- b) Que un tercero use una marca parecida en grado de confusión a una marca registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

Para la actualización del primer supuesto de la hipótesis jurídica que se invoca, es necesaria la existencia de un registro marcario propiedad de una persona física o moral, advirtiendo esta Autoridad que la actora ofreció como pruebas de su parte los expedientes oficiales de los registro marcarios 292, 447 CUAUTLA CHARLIE'S, 292, 447 S/D, 307, 875 CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO), 310, 412 J.J. CHARLIE'S (Y DISEÑO), 331, 278 COAPA CHARLIE'S, 331, 279 CHIHUAHUA CHARLIE'S, 333, 883 LALOS'N CHARLIE'S, 347, 898 CABOS'N CHARLIE'S, 350, 336 MARCO'N CHARLIE'S, 395, 185 1/2 CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO), 399, 372 CORDOBA CHARLIE'S, 404, 255 XALAPA CHARLIE'S, 417, 371 LAGUNA CHARLIE'S, 442, 478 TIJUANA CHARLIE'S Y 495, 067 NACHOS'N CHARLIE'S, que amparan los servicios prestados por alojamiento, alojamiento y comida por hoteles, pensiones y campamento turísticos. Asimismo se comprenden los servicios prestados para procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo, esto es, por medio de restaurantes, centros nocturnos, cantinas y bares (servicios que pertenecen a la clase 42 de la Clasificación Internacional). Acreditando su titularidad con el contrato de cesión de derechos de marcas celebrado entre CENTRAL ANDERSON'S, S.A. DE C.V., como cedente y GRUPO ANDERSON'S, S.A. DE C.V., como cesionaria, contrato que fue tomado en cuenta para la inscripción de transmisión de derechos correspondiente. Por lo anterior ha quedado acreditado que la actora tiene el derecho exclusivo del uso y explotación de sus marcas y de impedir que ese derecho le sea invadido, al existir tales registros marcarios dentro de este Organismo, cumpliendo así con el primer supuesto de la hipótesis de infracción en estudio.

Para la actualización del segundo supuesto de la hipótesis jurídica en estudio se requiere que la actora demuestre que la infractora usa una marca (denominación o diseño) parecida en grado de confusión a las marcas de su propiedad, para amparar los mismos o similares servicios que los protegidos por las registradas.

Para acreditar tales extremos, la actora ofreció como pruebas de su parte las siguientes: La visita de inspección practicada en la calle 20 N° 2, Malecón de la Punilla, en

Ciudad del Carmen Campeche, en la cual se pudo apreciar lo siguiente: "...Que en dicho lugar se encuentra un establecimiento consistente en un restaurante que presta el servicio de procuración de alimentos y bebidas, a nombre de la empresa JAJUMA, S.A. DE C.V. Que dicho lugar se identifica con la denominación y diseño de PUNTILLA CHARLIE, tal y como se pudo apreciar del letrero exterior, de la papelería, de las playeras que usan los empleados y de los menús del lugar. Que se anexaron al acta de menú, una hoja membretada y fotografías del letrero exterior del lugar visitado, así como hojas membretadas, las cuales hacen prueba plena en términos de los artículos 188, 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia.

Del análisis del menú, se observa además, que en la parte interna, ángulo superior medio, aparecen las siguientes denominaciones: "JAVIER, JUAN Y M ANUEL.- PUNTILLA CHARLIE (Y DISEÑO).- PROUDLY CARMELITA.- DESDE 1215.- CALLE 20 N° 2.- MALECON DE LA PUNTILLA CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE". En cuanto a la hoja membretada también ostenta la denominación y diseño PUNTILLA CHARLIE. Con las pruebas físicas anteriormente analizadas, administradas entre sí y con el acta de visita de inspección se acredita plenamente que la demandada responde al nombre de JAJUMA, S.A. DE C.V, quien tiene un establecimiento comercial ubicado en la calle 20 N° 2, Malecón de la Punilla, en Ciudad del Carmen, Campeche, con giro de restaurante, en donde utiliza para distinguir los servicios de procuración de alimentos y bebidas que presta, la denominación PUNTILLA CHARLIE (Y DISEÑO).

Así las cosas, relacionando las pruebas anteriores entre sí, salta a la vista que la demandada emplea la denominación PUNTILLA CHARLIE (Y DISEÑO), para distinguir los servicios de restaurante con procuración de alimentos y bebidas, que son los mismos servicios que los amparados por las marcas 292, 447 CUAUTLA CHARLIE'S, 292, 447 S/D, 307, 875 CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO), 310, 412 J.J. CHARLIE'S (Y DISEÑO), 331, 278 COAPA CHARLIE'S, 331, 279 CHIHUAHUA CHARLIE'S, 333, 883 LALOS'N CHARLIE'S, 347, 898 CABOS'N CHARLIE'S, 350, 336 MARCO'N CHARLIE'S, 395, 185 1/2 CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO), 399, 372 CORDOBA CHARLIE'S, 404, 255 XALAPA CHARLIE'S, 417, 371 LAGUNA CHARLIE'S, 442, 478 TIJUANA CHARLIE'S Y 495, 067 NACHOS'N CHARLIE'S, en la clase 42 internacional (servicios prestados por el alojamiento, alojamiento y comida por hoteles, pensiones y campamentos turísticos. Asimismo se comprenden los servicios prestados para procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo, esto es por medio de restaurantes, centros nocturnos, cantinas y bares, etc.).

Ahora bien para que se actualice el supuesto en estudio se requiere analizar si la denominación PUNTILLA CHARLIE (Y DISEÑO), es similar en grado de confusión a las marcas propiedad de GRUPO ANDERSON'S, S.A. DE C.V. De la comparación de las denominaciones en conflicto conformada por la denominación PUNTILLA CHARLIE (Y DISEÑO) y las marcas que nos ocupan, se aprecia claramente lo siguiente:

a) Que las marcas registradas 292, 447 CUAUTLA CHARLIE'S, 292, 447 S/D, 307, 875 CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO), 310, 412 J.J. CHARLIE'S (Y DISEÑO), 331, 278 COAPA CHARLIE'S, 331, 279 CHIHUAHUA CHARLIE'S, 333, 883 LALOS'N CHARLIE'S, 347, 898 CABOS'N CHARLIE'S, 350, 336 MARCO'N CHARLIE'S, 395, 185 ½ CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO), 399, 372 CORDOBA CHARLIE'S, 404, 255 XALAPA CHARLIE'S, 417, 371 LAGUNA CHARLIE'S, 442, 478 TIJUANA CHARLIE'S Y 495, 067 NACHOS'N CHARLIE'S, tienen como último elemento común la palabra CHARLIE'S.

b) Que la demandada usa también como último elemento de su denominación la palabra CHARLIE.

c) Que el elemento común dominante de las marcas propiedad de la actora es la palabra CHARLIE'S, mismo que le da distintividad, ello independientemente de la (s) palabra(s) o letra(s) que antecede a CHARLIE'S, que se caracterizan por hacer referencia a una determinada zona geográfica (CUAUTLA, COAPA, CHIHUAHUA, CABOS'N, CORDOBA, XALAPA, TIJUANA), o a un nombre propio (CARLOS'N, LALOS'N, MARCO'N ½ CARLOS'N NACHOS'N), o a cualquier otra palabra (J.J. y LAGUNA).

d) Que la denominación usada por JAJUMA, S.A. DE C.V., "PUNTILLA CHARLIE", también está caracterizada porque la palabra CHARLIE se antecede por una palabra que hace referencia a una zona geográfica denominada (PUNTILLA), es decir, al malecón de la Puntilla de Ciudad del Carmen.

e) Que las marcas propiedad de la actora 292, 447 S/D, 307, 875 CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO), 310, 412 J.J. CHARLIE'S (Y DISEÑO), 395, 185 ½ CARLOS'N (Y DISEÑO), tienen amparado el mismo diseño.

De lo anterior se aprecia claramente que la demandada emplea la denominación CHARLIE, la cual es similar en grado de confusión a la que tiene amparada la actora CHARLIE'S, toda vez que esta Autoridad considera que la omisión, por parte de JAJUMA, S.A. DE C.V., del apóstrofe y la letra "S" (CHARLIE), no la hace lo suficientemente distintiva de la palabra CHARLIE'S usada por GRUPO ANDERSON'S, S.A. DE C.V., además, que la palabra CHARLIE, al igual que en algunas de las denominaciones de las marcas de la actora, se antecede por una palabra (PUNTILLA) que hace referencia a una zona geográfica determinada. Del mismo modo, se advierte que en cuanto al diseño usado a forma de recuadro, en la denominación "PUNTILLA CHARLIE", es igual al de las marcas 292, 447 S/D, y similar en grado de confusión al de las marcas 292, 447 S/D, 307, 875 CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO), 310, 412 J.J. CHARLIE'S (Y DISEÑO), 395, 185 ½ CARLOS'N (Y DISEÑO).

En virtud del resultado del análisis realizado con anterioridad, este Organismo

concluye que la denominación y diseño "PUNTILLA CHARLIE", empleado por la demandada JAJUMA, S.A. DE C.V., en su establecimiento comercial, con giro para restaurante, con procuración de alimentos y bebidas, vista en su conjunto, es similar en grado de confusión a las marcas 292, 447 CUAUTLA CHARLIE'S, 292, 447 S/D, 307, 875 CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO), 310, 412 J.J. CHARLIE'S (Y DISEÑO), 331, 278 COAPA CHARLIE'S, 331, 279 CHIHUAHUA CHARLIE'S, 333, 883 LALOS'N CHARLIE'S, 347, 898 CABOS'N CHARLIE'S, 350, 336 MARCO'N CHARLIE'S, 395, 185 ½ CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISEÑO), 399, 372 CORDOBA CHARLIE'S, 404, 255 XALAPA CHARLIE'S, 417, 371 LAGUNA CHARLIE'S, 442, 478 TIJUANA CHARLIE'S Y 495, 067 NACHOS'N CHARLIE'S, propiedad de la actora, atendiendo a la similitud de los elementos principales de las denominaciones y/o diseños en conflicto, misma que ya ha sido acreditada en las fojas que antecede, lo cual puede originar confusión entre el público consumidor.

Para sustentar el análisis anterior se invoca por analogía la siguiente jurisprudencia:

**MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION, INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.-** Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son la únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o

atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.- BARCO DE CALIFORNIA; 1459/79.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PÁG. 106.- AMPARO EN REVISION 146/81.- LABORATORIOS MILES DE MEXICO, S.A; 749/81.- INTELECTUAL HOTELS CORPORATION.- UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PAG. 205.

Además, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los juicios de Amparo en revisión 2245/49 MONSATO CHEMICAL CO. , 498/52 NENEFOLD SUPPLIES CO. Y 6191/45 THE COCA COLA CO.

La imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en su integridad o en sus partes principales, sino también suprimiendo alguno o varios de sus elementos, agregándoles otros nuevos o introduciendo en ella modificaciones y procurando en todo caso que el aspecto general que presente la marca pueda inducir a la mayoría de los consumidores a error para decidir, concluyendo que no debe verse ante todo, si entre la marca imitada y la otra existen diferencias, sino fundamentalmente por las semejanzas que se adviertan, su naturaleza y extensión, la generalidad del público puede confundirse".

JUICIOS DE AMPARO EN REVISION. 2245/49.- MONSATO CHEMICAL CO. - 498/65 WINTHROP PRODUCTS.- 598/52 NENEFOLD SUPPLIES CO. - Y 519/45 THE COCA COLA CO.

Toda vez que las probanzas aportadas por la actora GRUPO ANDERSON'S, S.A. DE C.V, fueron suficientes para acreditar la similitud existente entre las denominaciones y diseños en conflicto, ya que éstos se aplican a los mismos servicios (servicios prestados por el alojamiento, alojamiento y comida por hoteles, pensiones y campamentos turísticos. Asimismo se comprenden los servicios prestados para procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo, esto es, por medio de restaurantes, centros nocturnos, cantinas y bares, etc.), es evidente que de forma clara se actualiza el segundo supuesto de la fracción IV, del numeral 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Estando acreditado que la demandada incurrió en la infracción administrativa prevista en el artículo 213 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo que SE RESUELVE:

1.- Se declara la infracción administrativa prevista en el artículo 213 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte de la empresa JAJUMA, S.A. DE C.V.

**5.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LAS MARCAS "CRISTAL SOLID GOLD" (Y DISEÑO) CONTRA DE LA MARCA "CRISTAL'S Y DISEÑO"**

**Antecedentes:** ALBERTO VELOZ NAVARRO , titular de la marca 434531 **CRISTAL**, solicitó la investigación de la infracción administrativa, que a su juicio se comete en su perjuicio, toda vez que tuvo conocimiento de que la empresa CALZADO CARLO PERAZZI, S.A. DE C.V., fabrica, reproduce, expende, vende y distribuye calzado etiquetado con la denominación y diseño de la marca 434531 **"CRISTAL SOLID GOLD" (Y DISEÑO)**, dentro de empaques que también contienen dicha denominación y diseño, confundiendo al público consumidor y originando que las ventas del producto de la actora disminuyan sustancialmente en el mercado del calzado donde es de gran demanda, pues la etiqueta y el empaque del calzado que utiliza la demandada es parecido en grado de confusión al que usa la actora para distinguir y expender su producto, por lo que esta conducta causa al titular de la marca una pérdida irreparable en menoscabo y perjuicio de su patrimonio y prestigio, toda vez que las características de calidad del producto imitador son menores.

Para sustentar su acción la actora invocó las hipótesis de infracción prevista en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que considera que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión, a la de su propiedad, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

Del análisis de la fracción invocada se desprenden los supuestos descritos a continuación:

- a) Que exista una marca registrada, propiedad de una persona física o moral.
- b) Que un tercero use una marca parecida en grado de confusión a la de la actora, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

Para la actualización del primer supuesto jurídico que se invoca, es necesario la existencia de un registro marcario, propiedad de una persona física o moral, misma que se comprobó con el expediente de marca 434531 "CRISTAL SOLID GOLD" (Y DISEÑO), ofrecida como prueba, siendo ésta una marca mixta que ampara calzado, comprendido en la clase 25, marca que se encuentra vigente y surtiendo plenamente sus efectos legales.

Con la prueba anterior la actora ha demostrado tener el derecho exclusivo al uso y explotación de su marca y de impedir que ese derecho sea invadido, y existiendo tal registro marcario dentro de este Organismo, se cumple con el primer supuesto de la hipótesis de infracción en estudio.

Para la actualización del segundo supuesto de la hipótesis jurídica en estudio, se requiere que la actora demuestre que la infractora usa una marca parecida en grado de confusión a la de su propiedad, para amparar los mismos o similares productos o servicios que la registrada.

Para acreditar lo anterior la actora ofreció de su parte, entre otras, la prueba consistente en el resultado de la visita de inspección, practicado en el domicilio de la empresa demandada, de lo cual se desprende lo siguiente:

Que dicha empresa se dedica a la compraventa y fabricación de calzado en piel y sintético; que en dicha empresa se usan etiquetas con la denominación CRISTAL'S.

De lo anterior se concluye que la visitada tiene como giro principal la compraventa y fabricación de calzado; que ésta es quien fabrica, vende y/o distribuye el calzado al que una vez terminado se le adhiere y/o aplica la etiqueta con la denominación CRISTAL'S; que por lo anterior se deduce que la demandada es quien fabrica, etiqueta y empaca el producto terminado con dicha denominación CRISTAL'S para su posterior comercialización.

Ahora bien atendiendo a las semejanzas que en conjunto existen entre la marca "CRISTAL SOLID GOLD" (Y DISEÑO), propiedad de la actora y la denominación CRISTAL'S (Y DISEÑO) empleado por la demandada, tenemos que del análisis gramatical comparativo de ambas, la denominación de la marca de referencia está formada por cinco sílabas CRIS-TAL-SO-LID-GOLD y la palabra CRISTAL'S está constituida por dos sílabas CRI-TAL'S. Que el fonema empleado por la actora, a excepción del apóstrofe y la letra "S", se encuentra incluido dentro de la denominación en conflicto. Que dichas denominaciones tienen como elemento similar relevante la palabra "CRISTAL" misma que se destaca como parte principal de la marca en conflicto y de la denominación empleada por la demandada, tanto en los empaques como en las etiquetas de ambas partes. Además, atendiendo al análisis fonético tenemos que los fonemas CRISTAL Y CRISTAL'S se pronuncian a dos golpes de

voz siendo en el segundo casi imperceptible la pronunciación del apóstrofe "S", por lo que se concluye que los fonemas CRISTAL y CRISTAL'S son similares en grado de confusión más aún cuando la palabra "CRISTAL" es el elemento similar relevante de la marca y parte principal de la connotación marcaria usada por el demandado, tanto en las etiquetas como en los empaques, que ostentan los productos que fabrica y comercializa.

En cuanto al análisis visual comparativo realizado a las marcas en conflicto, es decir, la marca 434531 "CRISTAL SOLID GOLD" y de la denominación marcaria empleada por la infractora, remitiéndonos a lo anterior, se observa que en la de la actora se destaca la palabra "CRISTAL", y en la demandada, la palabra "CRISTAL'S", siendo éstas las palabras relevantes y principales de ambas marcas, además de que tanto la marca original como la marca cuestionada se aplican a los mismos productos con el tipo de letra conocido como manuscrita y sobre un mismo fondo, lo que en su conjunto constituye en sí el diseño contenido en dichas marcas.

Asimismo, del análisis comparativo de las etiquetas que se aplican al calzado, observamos que la de la actora es de tela, que tiene impresas en letras de color rosa sobre fondo gris, la denominación "CRISTAL", con letra manuscrita y en el ángulo superior derecho las letras siglas "MR", dentro de un círculo y en la parte inferior el nombre de "ALBERTO VELOZ"; que la etiqueta de la demandada también es de tela, que tiene la denominación "CRISTAL'S" con el mismo color y sobre el mismo fondo y que tiene en la parte media del lateral izquierdo dentro de un círculo el número del calzado (40).

Para sustentar el análisis anterior se invoca por analogía la siguiente jurisprudencia:

MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION, INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no

debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.- BARCO DE CALIFORNIA; 1459/79.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PÁG. 106.- AMPARO EN REVISION 146/81.- LABORATORIOS MILES DE MEXICO, S.A; 749/81.- INTELECTUAL HOTELS CORPORATION.- UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PAG. 205.

De dichas probanzas y del análisis anterior se desprende que la marca supuestamente usada por la demandada y obtenida en el empaque de sus productos es parecida en grado de confusión a la empleada por la actora para la comercialización de sus productos y que la etiqueta de tela también es parecida en grado de confusión a la empleada por la actora en su producto, por lo que inducen a error al público consumidor.

De la comparación de las pruebas anteriores con la prueba física ofrecida por la actora, consistente en un empaque y un par de zapatos del producto imitado, misma que tiene valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 79 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se observa que la presentación y características de imagen de dicho empaque es similar en grado de confusión al usado por la actora para la comercialización de su producto y es fabricado para: "CALZADO CARLO PERAZI, S.A DE C.V.; corte: Sintético, forro: Sintético, suela: Sintética", además en la tapa del tacón del calzado también se ostenta varias veces dicha denominación, y en el interior del calzado se localiza una etiqueta de tela igual a la arriba analizada, con la misma denominación que como ya hemos dicho, es parecida en grado de confusión a la usada por la actora para comercializar su calzado.

Toda vez que con las pruebas anteriores la actora ha demostrado fehacientemente que la demandada usa la denominación "CRISTAL'S" (Y DISEÑO), que es parecida en

grado de confusión a la marca 434531 "CRISTAL SOLID GOLD" (Y DISEÑO) de su propiedad, para amparar el mismo producto (calzado) protegido por la marca registrada, uso que implica la aplicación de ésta en la fabricación o elaboración de productos iguales o similares a los protegidos, se concluye que la conducta de la empresa CALZADO CARLO PERAZI, S.A. DE C.V., se adecua a este segundo supuesto de la hipótesis de infracción prevista en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo que RESUELVE:

I.- Se declaran las infracciones administrativas previstas en el artículo 213 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, en que incurre la empresa CALZADO CARLO PERAZI, S.A. DE C.V., en relación con la marca 434531 "CRISTAL SOLID GOLD" (Y DISEÑO).

Resolución 4507/1997, dictada en el P.C. 295/95, el 27 de agosto de 1997, misma que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial correspondiente al mes de octubre de 1997.

#### 6.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LAS MARCAS "COLGATE Y DISEÑO Y OTRAS EN CONTRA DE LA MARCA "DENTAL PLUS Y DISEÑO"

Antecedentes: COLGATE PALMOLIVE COMPANY, titular de los registros marcarios 429547 COLGATE Y DISEÑO, 429561 COLGATE Y DISEÑO, 429550 COLGATE GEL Y DISEÑO, 429551 COLGATE GEL Y DISEÑO, 429556 COLGATE ANGULAR Y DISEÑO, 429548 COLGATE Y DISEÑO, 429549 COLGATE Y DISEÑO, 429557 COLGATE PLUS Y DISEÑO Y 429558 COLGATE Y DISEÑO, solicitó la investigación de infracción administrativa prevista en la fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte del propietario y/o representante legal de la negociación comercial denominada CARREFOUR EDUARDO MOLINA y/o propietario del establecimiento comercial ubicado en Eduardo Molina Número 1623, col. El coyol, México, D.F., al estimar que en la misma se cometen diversas conductas contrarias a la legislación sobre propiedad industrial, invocando al efecto, las siguientes hipótesis normativas:

La contenida en la fracción IV, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que la presunta infractora usa 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.

Del análisis de la fracción IV, invocada, se desprende las hipótesis descritas a continuación:

- a) Que exista una marca registrada propiedad de una persona física o moral.
- b) Que un tercero use en producto o servicios iguales o similares, una denominación o diseño parecido en grado de confusión a dicha marca registrada.

En relación con la primera de las hipótesis transcritas se tiene la existencia de una marca registrada cuya titularidad responde a la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, quien goza del derecho exclusivo de su uso; por otra parte se tiene la existencia del registro marcario 512323 DENTAL PLUS Y DISEÑO y del expediente de marca en trámite N° 24642 DENTAL PLUS TROPICAL DEGIL Y DISEÑO, propiedad de CORPORACION TROPICAL, S.A. DE C.V.; por tanto, el primero de los supuestos a cumplir en el presente asunto se actualiza plenamente.

Por lo que hace a la segunda hipótesis, encontramos lo siguiente:

Analizando las constancias que integran el expediente oficial del registro marcario 429547 COLGATE Y DISEÑO, cuyo titular es la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, S.A. DE C.V., se desprende que ostenta una fecha legal que data del 18 de agosto de 1992, y de concesión el 20 de enero de 1993, habiéndose solicitado para proteger dentífrico y enjuague bucal, el signo distinto en comento, se conforma por dicha denominación y un diseño que se hace consistir en un cuadrado en color rojo, dentro del cual se encuentra la palabra colgate, con letras blancas, debajo de ella se aprecia un rectángulo formado en dos líneas horizontales en color azul y blanco; del expediente 429548 COLGATE Y DISEÑO, se desprende que ostenta una fecha legal que data del 18 de agosto de 1992, y concesión de 20 de enero de 1993, el cual fue solicitado para amparar dentífrico y enjuague bucal, advirtiéndose que el signo distintivo en comento, se conforma por dicha denominación y un diseño que se hace consistir en un rectángulo que contiene líneas horizontales en color azul y blanco, dentro de éste, en la parte inferior izquierda, se advierte un rectángulo en color rojo y en la que se encuentra insertada la palabra colgate, misma que se distingue por formarse en letras blancas; del expediente 429561 COLGATE Y DISEÑO, el cual tiene una fecha legal de 18 de agosto de 1992 y fecha de concesión 20 de enero de 1993, el cual fue solicitado para proteger dentífrico y enjuague bucal, comprendidos en la Clase 3 Internacional, asimismo se advierte que el signo distintivo en comento se conforma por dicha

denominación y un diseño que se hace consistir en un rectángulo formado en color rojo, dentro del cual se advierte la palabra colgate en letras blancas, dentro de un rectángulo que se forma por una línea horizontal en color blanco, que se encuentra por encima de dicha denominación y debajo de ésta una línea horizontal en color blanco y otra en azul, asimismo se desprende en la parte final de dicho rectángulo y dentro del primero, un cuadrado formado por líneas horizontales en color azul claro y azul fuerte, en el que se encuentra la leyenda "la crema dental familiar".

De las constancias que obran en los expedientes marcarios citados con antelación, podemos observar que todos tienen una fecha legal del 18 de agosto de 1992, que fueron otorgados el 20 de enero de 1993, en la clase 3 Internacional, para ampara dentífrico y enjuague bucal, los cuales se encuentran actualmente surtiendo todos sus efectos legales y otorgando a su titular COLGATE PALMOLIVE COMPANY, el derecho a su uso exclusivo.

Por otra parte, tenemos que CORPORACION TROPICAL, S.A. DE C.V., es titular del registro marcario 512323 DENTAL PLUS Y DISEÑO, con fecha legal 3 de julio de 1995, fecha de primer uso 24 de septiembre de 1995, concedido el 6 de diciembre de 1995, en la clase 3 Internacional, para amparar preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos y enjuagues bucales.

Asimismo se advierte que el signo distintivo en comento se conforma por dicha denominación y un diseño que se hace consistir en un rectángulo dentro del cual se advierte la palabra DENTAL en letras blancas, donde aparece en la parte inferior de la palabra, una línea horizontal en color blanco, que abarca desde el principio de dicho rectángulo hasta la letra "L" de la palabra DENTAL, formándose con dicha línea otro rectángulo pequeño, en el que se encuentra la palabra PLUS, en letras blancas, donde las letras "P" y "L", se ubican sobrepuestas dentro del primer rectángulo y las letras "U" y "S", fuera del perímetro de dicho rectángulo.

De las constancias que obran en el expediente de marca en trámite N° 249642 DENTAL PLUS TROPICAL, DEGIL Y DISEÑO, se advierte que la empresa denominada CORPORACIÓN TROPICAL, S.A. DE C.V., con fecha 5 de diciembre de 1995, solicitó el registro de dicha denominación, para amparar (los mismos productos que el registro anterior), productos comprendidos en la clase 3 Internacional.

De igual manera, del expediente de marca en trámite que nos ocupa, se desprende que no ha sido concedido dicho registro toda vez que por oficio con folio N° 13448 de fecha 29 de marzo de 1996, el Departamento de Examen de la Subdirección de Derechos, adscrito a la Dirección de Marcas de este Instituto, le citó como anterioridades a su registro, los registros marcarios 429548 COLGATE Y DISEÑO, 447666 COLGATE Y DISEÑO y 4767794

COLGATE GEL, indicándose que son impedimentos por diseño, toda vez que en dicha solicitud pretendía obtener el registro, donde en las etiquetas anexas, era evidente un uso de la combinación de colores rojo, azul y blanco que corresponden a la combinación del diseño propiedad de "COLGATE".

En consecuencia el registro marcario 512323 DENTAL PLUS Y DISEÑO, se encuentra actualmente vigente y surtiendo todos sus efectos legales, por lo que otorga a Corporación Tropical, S.A DE C.V., el derecho al uso exclusivo de la denominación DENTAL PLUS Y DE SU DISEÑO, y como aparece en las etiquetas presentadas en su respectiva solicitud de registro.

De la visita de inspección ofrecida como prueba por parte del actor, misma que se llevó a cabo por inspectores de este Organismo, en el establecimiento ubicado en Eduardo Molina N° 1623, col. El Coyol, México, D.F., se pudo constatar la existencia de productos que ostentan un diseño similar a los amparados por registros marcarios propiedad de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, con la combinación de colores azul, rojo y blanco, llevándose a cabo el aseguramiento cautelar de 10, 927 productos consistentes en pastas dentales, levantándose al efecto la correspondiente Acta Administrativa, misma que por ser una documental pública, hace prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia.

En primer lugar, tal y como fue expuesto al estudiarse el primer supuesto a cumplir, queda Acreditada la existencia del registro marcario 512323 DENTAL PLUS Y DISEÑO, el cual fue solicitado por CORPORACION TROPICAL, S.A. DE C.V., exhibiendo para tal efecto ETIQUETAS EN BLANCO Y NEGRO, tal y como se puede apreciar claramente de las propias etiquetas que anexó el propio solicitante del registro, mismas que obran en el expediente oficial en comento, y las cuales tienen pleno valor probatorio, sin que se advierta la existencia de documento alguno que acredite el legítimo actuar de CORPORACION TROPICAL, S.A. DE C.V., toda vez que aún cuando tiene su marca registrada de pasta dental, denominada "DENTAL PLUS", la cual le otorga el derecho a su uso exclusivo, ésta no cuenta con la protección de los colores rojo, azul y blanco, puesto que su registro se concedió con base al diseño que ostentan las etiquetas que para tal efecto CORPORACION TROPICAL, S.A. DE C.V., exhibió en su solicitud respectiva; por otro lado tenemos que en el establecimiento comercial en comento, se pudo constatar que se comercializan productos que ostentan la denominación DENTAL PLUS, con un diseño consistente en un fondo rojo con la leyenda "CREMA TOOTHPASTE" y la marca "DENTAL PLUS", en letras blancas y, a un lado del término "PLUS", dentro de un rectángulo en letras blancas con el fondo azul y en la parte inferior un fondo azul con letras blancas la leyenda "FLUOR DE BAKING AND CALCIUM FRESH MINT FLAVOR", en los empaques de pasta dental, presentación idéntica a la utilizada por el titular de los registros marcarios propiedad de la actora, sin el consentimiento de COLGATE PALMOLIVE COMPANY (titular de los registros a que nos hemos referido en párrafo anteriores).

Asimismo del Acta de Visita de Inspección, se puede advertir que la empresa visitada, efectivamente ofrece en venta o pone en circulación productos ostentando la combinación de los colores rojo, blanco y azul, ello en virtud de que los mismos utilizan la denominación DENTAL PLUS, en letras blancas, sobre un fondo rojo la primera de ellas, con la combinación de los colores rojo, azul y blanco, donde ésta última se encuentra dentro de un rectángulo azul, de color casi idéntico al de las marcas de la actora.

En virtud de lo anteriormente expuesto, tenemos que en el caso concreto el establecimiento comercial propiedad de la demandada, comercializa productos en los cuales hace uso de un diseño con la combinación de colores rojo, blanco y azul, dispuestos de manera muy similar a los diseños amparados bajo los signos distintivos cuya titularidad corresponde a la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, siendo que la marca propiedad de CORPORACION TROPICAL, S.A. DE C.V., fue solicitada sin reserva de colores, tal y como se desprende de las etiquetas que en blanco y negro anexó a su respectiva solicitud de registro, las cuales como ya quedó asentado tienen pleno valor probatorio, lo que si bien implica que puede hacer uso de la gran gama de colores en la presentación de sus productos y en la forma en que considere, más no por ello, significa que le está permitido hacer uso de una presentación parecida en grado de confusión a una que ya se encuentra debidamente registrada, y menos aún al tratarse de una marca notoriamente conocida como son los productos "COLGATE", y bajo la combinación de los colores rojo, azul y blanco, combinación éstas que precisamente es la que utiliza la empresa CORPORACION TROPICAL, S.A. DE C.V., para identificar los productos por ella elaborados, idénticos a los de "COLGATE", pues ello sin duda alguna, da lugar a que se pueda llegar a crear confusión irremediamente entre el público consumidor de los productos dentífricos comercializados por el establecimiento antes referido, que corresponde a los mismos artículos amparados bajo la denominación COLGATE Y DISEÑO, y sus variantes, los cuales fueron solicitados con reserva de colores, tal y como puede apreciarse de los títulos marcarios correspondientes.

En apoyo a lo anterior, son aplicables al caso concreto las Tesis Jurisprudenciales que a continuación se transcriben:

**MARCAS CONFUSION DE.-** Cuando el artículo 91, fracción XVIII, de la Ley de Invenciones y Marcas prohíbe el registro de una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a artículos similares, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, se debe entender que se está protegiendo al fabricante de la competencia desleal, de manera que ningún competidor pueda venir a vender sus productos con una marca que induzca a confusión al público consumidor sobre cuál es el producto que está adquiriendo, lo que implica que si cree estar comprando el artículo de un productor, amparado con una marca, no se le debe inducir la confusión de manera que venga a adquirir otro artículo producido por otro fabricante, con la consiguiente lesión a los intereses del

propietario de la primera marca. Luego si la marca cuyo registro se solicita comprende la marca anterior en tal forma que el público consumidor pueda creer que al adquirir el nuevo producto está adquiriendo el anterior o una variante del mismo, con la marca ligeramente modificada, en caso de registrarla se estaría violando la prohibición establecida en el precepto. Para poner sólo algún ejemplo, puede pensarse que si se registrara por un productor nuevo la marca FORD KRAFT para amparar automóviles, es razonable suponer que el público consumidor al adquirirlos, podría haber sido inducido a pensar que estaba comprando un vehículo producido por fábrica del titular de la marca FORD anterior, con la consiguiente lesión a los derechos de registro marcario. Y lo mismo sucede tratándose de tintas, si la marca anterior es ASTRO, y la solicitada ahora es ASTRO KRAFT.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISION 241/81.- SUN CHEMICAL CORPORATION.- 30 de JULIO DE 1981.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: GUILLERMO GUZMAN OROZCO.

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

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICE LIMITED.-

UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLS. 157-162, SETA PARTE, PAG. 107. AMPARO EN REVISION 60/82.- BARCO OF CALIFORNIA.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- SEPTIMA EPOCA: VOLS. 157-162, SEXTA PARTE, PAG. 107.

AMPARO EN REVISION 1459/79.- KERN FOOD, INC.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- SEPTIMA EPOCA: VOLS. 157-162, SEXTA PARTE, PAG. 107.

AMPARO EN REVISION 146/81.- LABORATORIO MILES DE MEXICO, S.A. DE C.V.- SEPTIMA EPOCA: VOLS. 157-162, SEXTA PARTE, PAG. 206.

AMPARO EN REVISION 746/81.- HOTELS CORPORATION.- UNANIMIDAD DE VOTOS. - SEPTIMA EPOCA. VOLS: 157-162, SEXTA PARTE, PAG. 206.

En este orden de ideas, se infiere que se actualiza la segunda hipótesis de la fracción IV, del numeral 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, y que fue posible advertir el uso marcario que presupone tal infracción y que el demandado está realizando, esto es, si atendemos a la lectura del artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el diverso 62 del Reglamento de dicha ley, podemos claramente concluir que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, situación que se pudo constatar en la visita de inspección realizada en el establecimiento de la demandada, toda vez que aún cuando no hacen uso de la denominación notoriamente conocida "COLGATE", sí de su presentación consistente básicamente en la combinación de los colores rojo, azul y blanco, por lo tanto, resulta evidente que se actualiza la fracción IV del numeral 213 en análisis, supuesto que se colige el uso del diseño, presentación y colores protegidos por la marca registrada propiedad del actor, sin su consentimiento en productos iguales o similares a los protegidos por la marca.

Por lo que RESUELVE:

**I.- Se declara la infracción administrativa prevista en el artículo 213, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte del propietario o representante legal de la negociación ubicada en Eduardo Molina N° 1623, col. El Coyol, México, D.F., respecto de los registros marcarios 429561 COLGATE Y DISEÑO, 429547 COLGATE Y DISEÑO y 429548 COLGATE Y DISEÑO.**

Resolución 2595/1998, dictada el 27 de febrero de 1998, en el PC. 455/1996.

**7.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LAS MARCAS**  
**"PIZZA HUT Y DISEÑO" EN CONTRA DE LA MARCA "PIZZA HOT"**

**Antecedentes:** La empresa PIZZA HUT, INC, solicitó la investigación de infracción administrativa por parte del propietario de la negociación ubicada en Avenida San Lorenzo N° 17 D, Cd Juárez Chihuahua, toda vez que tuvo conocimiento que la negociación demandada usa sin su consentimiento una marca parecida en grado de confusión a la marca 398280 PIZZA HUT (Y DISEÑO), para amparar la misma clase de servicios, por lo que considera que lesiona e invade los derechos derivados de la marca antes citada; invocando al efecto la hipótesis normativa prevista en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Del análisis de la citada fracción IV, se desprenden las siguientes hipótesis:

- a) Que exista una marca registrada propiedad de una persona moral.
- b) Que un tercero use en productos o servicios iguales o similares, una denominación o diseño parecido en grado de confusión a dicha marca registrada.

En cuanto a la primera hipótesis, la actora ofreció como prueba, entre otras, la documental pública consistente en el expediente oficial 398280 PIZZA HUT (Y DISEÑO), de los que se desprende que la titularidad del registro marcario mencionado corresponde a PIZZA HUT, INC, asimismo se observa en dichas probanzas que dicha marca tiene fecha legal de 14 de marzo de 1990 y de fecha de concesión del título 21 de agosto de 1991, y que fue otorgado para amparar servicios de restaurante de la clase 42 de la clasificación Internacional de Marcas, documentales que hacen prueba plena, a favor de la actora, en cuanto que, con la misma demuestra que es el titular de la marca 398280 PIZZA HUT (Y DISEÑO) y que por ello goza de los derechos derivados de dicho registro marcario, entre los que se encuentra su protección contra actos de competencia desleal y por ende se actualiza la primer hipótesis del supuesto jurídico en estudio.

Para que se actualice la segunda hipótesis del supuesto jurídico señalado, es necesario que la actora demuestre verazmente que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión a la marca 398280 PIZZA HUT, para proteger la misma clase de servicios.

Para acreditar tales extremos, la actora ofreció como prueba la instrumental pública referente al acta levantada con motivo de la visita de inspección practicada en el

establecimiento de la demandada, misma que tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, en la que se aprecia que como quedó asentado que en el interior y exterior de la negociación comercial visitada aparecen anuncios con la denominación PIZZA HOT, y se observa que la parte actora en uso de la palabra manifestó que la denominación PIZZA HOT se usa en ese establecimiento para amparar servicios de alimentos, asimismo en uso de la palabra la persona con quien se entendió la diligencia agregó que la denominación PIZZA HOT sería cambiada por la denominación PIZZA HIT y mostró una tarjeta que usaba la denominación PIZZA HIT, de la visita de inspección se desprende que la negociación visitada utilizaba en el momento del desahogo de la misma, la denominación PIZZA HOT, en la fachada y en los menús antes referidos, para la misma clase de servicios que la marca de la actora.

Para determinar si la demandada adecua su conducta a la segunda hipótesis del supuesto jurídico en estudio, es necesario determinar si existe semejanza en grado de confusión entre las denominaciones de la marca propiedad de la actora PIZZA HUT y la denominación empleada por la demandada, PIZZA HOT, tal y como consta en el acta de inspección en comento, es necesario atender los aspectos visual, fonético, gramatical e ideológico de dichas denominaciones.

En relación con el aspecto visual, de las denominaciones PIZZA HUT y PIZZA HOT, es suficiente la impresión instantánea que se deriva de ambas para determinar la procedencia de la acción intentada por la actora, es decir, el efecto que produce al primer golpe de vista, en las que se aprecia que el elemento común en las dos denominaciones es la palabra "PIZZA", existiendo como elemento distintivo, la palabra HUT, en la marca de la actora y HOT en la marca de la demandada, de lo que se desprende que ambas denominaciones son semejantes en grado de confusión.

Por lo que respecta a los aspectos fonético y gramatical, si hacemos un análisis de ambas denominaciones, tenemos que ambas se pronuncian en dos emisiones de voz, en las que la primera o sea PIZZA, es la misma y en la segunda únicamente cambia la U por la O que al ser escuchadas rápidamente causan confusión entre el público consumidor, razón suficiente para que esta Autoridad considere la procedencia de la infracción en estudio.

Atendiendo al aspecto ideológico de ambas denominaciones PIZZA HUT y PIZZA HOT, tenemos que tanto los servicios de la demandada, como los servicios protegidos por la marca de la actora están contenidos en la misma clase de servicios al ser ambos establecimientos que tienen a la venta alimentos, por lo que el público consumidor caerá en confusión al ver que la negociación de la demandada se ostenta con una denominación parecida en grado de confusión con la de la promovente y pensará que se trata de una derivación de la negociación de la actora, cuya denominación se encuentra protegida por la marca en conflicto, por lo que se llega a la conclusión de que tales denominaciones son

semejantes y provocan confusión entre el público consumidor.

Del análisis anterior se desprende que existe semejanza en grado de confusión entre las denominaciones PIZZA HOT empleada por la demandada como quedó demostrado con la multitudada visita de inspección, y PIZZA HUT protegida por la marca de la actora, motivo por el cual esta Autoridad en términos de los artículos 192 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, considera que dicha probanza hace prueba plena a favor de la actora, toda vez que con la misma demuestra que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión con la marca de la actora y para la misma clase de servicios, por lo que se concluye que se actualiza la segunda hipótesis del supuesto jurídico en análisis.

Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio:

MARCAS CONFUSION DE. ARTICULO 91 FRACCION XVIII DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. En el caso a estudio no se presenta el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, la regla aplicable es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se aplica porque existen diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no dependen fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión, y de manera secundaria por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN 276/80.- APPLIED POWER, S.A. DE C.V.-6 DE JUNIO DE 1980.- UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SERGIO HUGO CHAPITAL GUTIERREZ. VOLS. 133-138, SEXTA PARTE, P. 36.

Asimismo sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los juicios de amparo en revisión 2245/49 Monsanto Chemical Co., 498/52 Nenefold Suplies Co. y 6191/45 The Coca Cola Co.

La imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda

su integridad o en sus partes principales, sino suprimiendo algunos de sus elementos agregándoles otros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones y procurando en todo caso que el aspecto general que presenta la marca pueda inducir a la mayoría de los consumidores a error; concluyendo que no debe verse ante todo si entre la marca imitada y la otra existen diferencias, sino fundamentalmente si por la semejanza que se advierte su naturaleza y extensión, la generalidad del público pueda confundirla.

En consecuencia, toda vez que ha quedado demostrado que la demanda incurrió en la infracción administrativa prevista en la fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, por las razones expuestas, se

#### RESUELVE:

I.- Se declara la infracción administrativa prevista en el artículo 213, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte del señor **ROBERTO SANCHEZ MESA**, y/o propietario de la negociación comercial ubicada en Avenida San Lorenzo N° 170, CD Juárez Chihuahua.

Resolución 5914/1997, dictada el 28 de octubre de 1997, en el P.C. 614/95, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial del mes de octubre de 1997.

#### 8.- ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LAS MARCAS "NAVI" EN CONTRA DE LA MARCA "NAVI-ARBOL"

**Antecedentes:** NAVI-PLASTIC, S.A. DE C.V., titular de la marca 304727 NAVI, solicitó la investigación de infracción administrativa prevista en la Ley de la Propiedad Industrial, en contra de CASILLA Y COMPAÑÍA GRUPO INDUSTRIAL, S. En N. C., toda vez que considera, que la demandada incurre en las mismas al venir fabricando y comercializando productos consistentes en árboles de navidad que ostentan la denominación amparada por la marca propiedad de la actora, realizando de esta manera actos de competencia desleal, invocando al efecto la siguiente hipótesis normativa:

La establecida en la fracción IV, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que considera que la demandada utiliza una marca en grado de confusión a la marca de referencia.

Del análisis de la citada fracción, se desprenden las siguientes hipótesis:

- a) Que exista una marca registrada propiedad de una persona física o moral.
- b) Que un tercero use en productos iguales o similares una denominación o diseño parecido en grado de confusión a dicha marca registrada.

Ahora bien, para que se actualicen las hipótesis en estudio es necesario que la actora demuestre con pruebas fehacientes que existe por lo menos una marca registrada a su nombre y que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión a dicha marca registrada, y en la misma clase de productos.

Para tal efecto, en relación con la primera hipótesis, la actora ofreció la documental pública consistente en el expediente oficial de la marca 304727 NAVI, del que se desprende que la titularidad del registro marcario mencionado corresponde a NAVI PLASTIC, S.A. DE C.V., que tiene una fecha legal de 27 de septiembre de 1984, y una fecha de concesión del título 10 de enero de 1985, que fue otorgado para amparar artículos de fantasía, avíos y mercería, incluyendo árboles de navidad y adornos navideños de la antigua clase 40 de la clasificación de marcas, y reclasificada en las clases 3, 6, 8, 14, 16, 20, 21, 24, 26, 28 y 31 de la Clasificación Internacional de Marcas. Dicha documental hace prueba plena a favor de la actora, en cuanto que, con la misma demuestra que es titular de la marca 304727 NAVI, y que por ello goza de los derechos derivados de dicho registro marcario, entre los que se encuentra su protección contra actos de competencia desleal y por ende se actualiza la primera hipótesis del supuesto jurídico en estudio.

Para que se actualice la segunda hipótesis del supuesto jurídico señalado, es necesario que la actora demuestre verazmente que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión a la marca 304727 NAVI, para proteger la misma clase de productos.

Para acreditar tales extremos la actora ofreció como prueba la instrumental pública referente al acta de visita de inspección obtenida como resultado de la visita practicada en el establecimiento industrial ubicado en Agua Marina N° 1, Agua Blanca, Sur, C.P. 45040, Zapopan Jalisco, México, en la que se aprecia que el inspector comisionado asentó que, el establecimiento visitado es propiedad de CASILLA Y COMPAÑÍA GRUPO INDUSTRIAL S. EN N.C., asimismo se aprecia en dicha acta que el giro de la empresa visitada, es el de producción y comercialización de árboles de navidad artificiales, así como de decoraciones para los mismos, con la denominación NAVI-ARBOL, y se observa que, la persona con quien se entendió la diligencia manifestó que ha venido fabricando, comercializando o distribuido dichos productos, bajo el amparo de la marca 486576 NAVI-ARBOL, por último se observa que el inspector comisionado, asentó que se aseguraron y quedaron depositados en ese lugar 20, 347 árboles artificiales de diferentes tamaños y medidas.

Prueba que en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en esta materia, tiene pleno valor probatorio, a favor de la actora, de la cual se desprende que la demandada utilizaba en el momento de la visita de inspección, la denominación NAVI-ARBOL, en productos consistentes en decoraciones para árboles de navidad y árboles de navidad.

Del análisis realizado, se desprende que la demandada utiliza la denominación NAVI-ARBOL, para amparar productos consistentes en árboles de navidad y sus accesorios.

En este orden de ideas, de las pruebas antes estudiadas y valoradas, se desprendió que la demandada usaba la denominación NAVI-ARBOL, para la misma clase de productos que ampara la marca de la actora, es decir en árboles de navidad y decoraciones para los mismos-

Para determinar si la demandada adecua su conducta a la segunda hipótesis en estudio, es necesario determinar mediante un análisis si existe semejanza en grado de confusión entre las denominaciones NAVI-ARBOL y NAVI, por lo que se debe de hacer una comparación de ambas en su conjunto, es decir no se deben segmentar ni dividir éstas, además que se debe hacer una apreciación de los elementos que las conforman, atendiendo sus aspectos visual, fonético, gramatical e ideológico.

En relación con el aspecto visual, de las denominaciones NAVI-ARBOL y NAVI, es suficiente la impresión instantánea que se deriva de ambas para determinar la procedencia de la acción intentada por la actora, es decir, el efecto que producen al primer golpe de vista, en las que se aprecia que el elemento común en las dos denominaciones es la palabra "NAVI", existiendo como elemento distintivo, la palabra ARBOL, en la marca usada por la demandada, palabra que por si sola no es reservable, de lo que se desprende que ambas denominaciones son semejantes en grado de confusión.

Por lo que respecta a los elementos fonético y gramatical si hacemos un análisis de ambas denominaciones tenemos que la denominación NAVI-ARBOL, se pronuncia en dos emisiones de voz, en las que la primera palabra, o sea NAVI, es la misma que la amparada por la marca de la actora, es decir, NAVI, la cual queda integrada en la marca usada por la demandada, razón suficiente, para crear confusión en el público consumidor al ser leídas o escuchadas.

Atendiendo al aspecto ideológico de ambas denominaciones, tenemos que en ambos casos se trata de productos de la misma clase, por lo que el público consumidor al pretender obtener su producto, puede confundirse, por que las denominaciones son parecidas en grado de confusión y por que lo comercializan en los mismos canales de distribución de lo

que se infiere que el público consumidor pensará que es un producto de la actora y lo relacionará con la titular de la marca en comento, situación de la que se desprende que ambas denominaciones al tener un aspecto ideológico igual crean confusión, error o engaño ante el público consumidor.

Del análisis anterior se desprende que existe semejanza en grado de confusión entre las denominaciones NAVI-ARBOL, empleada por la demandada y NAVI, protegida por la marca de la actora, por lo que al ser usada dicha denominación NAVI-ARBOL, por la demandada, y en la misma clase de productos que los amparados por la marca de la actora, se concluye que se actualiza la segunda hipótesis señalada en el supuesto jurídico en análisis.

Sirve de apoyo, el siguiente criterio:

MARCAS CONFUSION DE. ARTICULO 91 FRACCION XVIII DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. En el caso a estudio no se presenta el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, la regla aplicable es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se aplica porque existen diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no dependen fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión, y de manera secundaria por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN 276/80.- APPLIED POWER, S.A. DE C.V.-6 DE JUNIO DE 1980.- UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SERGIO HUGO CHAPITAL GUTIERREZ. VOLS. 133-138, SEXTA PARTE, P. 36.

Asimismo sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los juicios de amparo en revisión 2245/49 Monsanto Chemical Co., 498/52 Nencfold Suplies Co. y 6191/45 The Coca Cola Co.

La imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad o en sus partes principales, sino suprimiendo algunos de sus elementos agregándoles otros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones y procurando en todo caso que el aspecto general que presenta la marca pueda inducir a la mayoría de los consumidores a error; concluyendo que no debe verse ante todo si entre la marca imitada y la otra existen diferencias, sino fundamentalmente si por la semejanza que se advierte su naturaleza y extensión, la generalidad del público pueda confundirla.

De las pruebas aportadas por dicha demandada, no aparece alguna en que demuestre ser la titular de la marca 486576 NAVI-ARBOL, ni ser usuaria autorizada de dicha marca, ni tampoco la existencia de un contrato de cesión de derechos, para producir y comercializar árboles de navidad con dicha marca.

Por lo que esta Autoridad considera y reitera que si existe adecuación de la conducta de la demandada en la segunda hipótesis del supuesto jurídico en estudio.

Por lo que se RESUELVE:

**I.- Se declara la infracción administrativa prevista en el artículo 213, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte de CASILLAS Y COMPAÑÍA GRUPO INDUSTRIAL, S. En N.C.**

Resolución número 6215/1997, de fecha 31 de octubre de 1997, en el P.C. 784/96, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial del mes de octubre de 1997, y notificada al demandado en fecha 19 de noviembre de 1997, misma que ya causó ejecutoria al no haber sido recurrida.

## **7.- JURISPRUDENCIA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES.**

Como ya se ha mencionado en nuestra actual Ley de Propiedad Industrial, no se le da el nombre específico de imitación de marcas, como sucedía en algunas de las legislaciones anteriores, pero si se mencionan los elementos que la integran, que son: Que un tercero use

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. Al respecto nuestra jurisprudencia también ha mencionado los elementos antes referidos como partes integrantes de la imitación.

Pero nuestra ley no señala cuando una marca puede confundirse con otra, esta decisión le corresponde a la autoridad administrativa (IMPI), pero no de forma arbitraria, por lo cual nuestros Tribunales tomando como base las pautas determinadas por la doctrina, han establecido por medio de la jurisprudencia, las reglas a las que tiene que sujetarse dicha autoridad administrativa.

Como en una ley es imposible que se plasme todo su sentido, esta labor se le deja al Órgano Jurisdiccional, el cual conforme va aplicando la ley en cada caso concreto, la va desentrañando, razón por la cual, es importante conocer las reglas que nuestros Tribunales Federales han establecido en diversas tesis y jurisprudencias, para calificar la imitación de marcas, por lo cual mencionamos las siguientes tesis:

**MARCAS, IMITACION DE.** No han quedado desvirtuadas las consideraciones del legislador, que sostiene que según la doctrina y el criterio seguido en consonancia con ella, en casos análogos, por esta Suprema Corte, tratándose de violaciones a la propiedad industrial, debe tenerse presente que la imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad, o en sus partes principales, sino también, suprimiendo alguno o varios de sus elementos, agregándole otros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones, y procurando, en todo caso, que el aspecto general que presente la marca, puede inducir a la mayoría de los consumidores a error, de modo que deseando adquirir un producto determinado, reciban otro de distinta clase. De ahí que se haya llegado a la conclusión de que para juzgar una imitación, no debe verse ante todo si entre la marca imitada y la otra, existen diferencias sino fundamentalmente, si por las semejanzas que se adviertan, su naturaleza y su extensión, la generalidad del público puede incurrir en confusión a cerca de las marcas.

T. LXXVI, P. 6241, AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 10595/42, R. FERNÁNDEZ Y CÍA. 29 DE JUNIO DE 1943, UNANIMIDAD DE VOTOS.

**MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.** Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 911 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera

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. Al respecto nuestra jurisprudencia también ha mencionado los elementos antes referidos como partes integrantes de la imitación.

Pero nuestra ley no señala cuando una marca puede confundirse con otra, esta decisión le corresponde a la autoridad administrativa (IMPI), pero no de forma arbitraria, por lo cual nuestros Tribunales tomando como base las pautas determinadas por la doctrina, han establecido por medio de la jurisprudencia, las reglas a las que tiene que sujetarse dicha autoridad administrativa.

Como en una ley es imposible que se plasme todo su sentido, esta labor se le deja al Órgano Jurisdiccional, el cual conforme va aplicando la ley en cada caso concreto, la va desentrañando, razón por la cual, es importante conocer las reglas que nuestros Tribunales Federales han establecido en diversas tesis y jurisprudencias, para calificar la imitación de marcas, por lo cual mencionamos las siguientes tesis:

**MARCAS, IMITACION DE.** No han quedado desvirtuadas las consideraciones del legislador, que sostiene que según la doctrina y el criterio seguido en consonancia con ella, en casos análogos, por esta Suprema Corte, tratándose de violaciones a la propiedad industrial, debe tenerse presente que la imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad, o en sus partes principales, sino también, suprimiendo alguno o varios de sus elementos, agregándole otros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones, y procurando, en todo caso, que el aspecto general que presente la marca, puede inducir a la mayoría de los consumidores a error, de modo que deseando adquirir un producto determinado, reciban otro de distinta clase. De ahí que se haya llegado a la conclusión de que para juzgar una imitación, no debe verse ante todo si entre la marca imitada y la otra, existen diferencias sino fundamentalmente, si por las semejanzas que se adviertan, su naturaleza y su extensión, la generalidad del público puede incurrir en confusión a cerca de las marcas.

T. LXXVI, P. 6241, AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 10595/42, R. FERNÁNDEZ Y CÍA. 29 DE JUNIO DE 1943, UNANIMIDAD DE VOTOS.

**MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.** Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 911 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera

importante debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que puedan confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISIÓN 146/81. LABORATORIOS MILES DE MÉXICO, S.A.; AMPARO EN REVISIÓN 746/81. INTERCONTINENTAL HOTELS CORPORATION; 1829/81. HARDY SPICER LIMITED; 60/82. BARCO OF CALIFORNIA; 1459/79. KERN FOODS, INC. SÉPTIMA EPOCA. VOLÚMENES 157-162.

MARCAS, CONFUSION DE. ARTICULO 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Si en el caso a estudio no se presenta el problema de que solo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, aplicable, es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. Le exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de los elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la

semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISIÓN 783/80. PERFUMERÍA GAL, S.A.; AMPARO EN REVISIÓN 866/80. PRODUCTOS FARMACEÚTICOS, S.A.; SÉPTIMA EPOCA, SEXTA PARTE. VOLÚMENES 133-138, PÁG. 96. AMPARO EN REVISIÓN 276/80. AVÓN PRODUCTS, INC.; AMPARO EN REVISIÓN 376/80. APPLIED POWER, S.A. DE C.V.

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE. La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: " Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..."Por tanto, cuando se trate de registrarse una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla

matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aún cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por la similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir la inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aún cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que puede gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el

derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. **Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas:** 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto de la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entra la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISIÓN 1773/94. COMERCIAL Y MANUFACTURERA, S.A. DE C.V. 20 DE OCTUBRE DE 1994. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL; AMPARO EN REVISIÓN 1963/94. THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND. 14 DE OCTUBRE DE 1994. MAYORÍA DE VOTOS. PONENTE Y DISIDENTE: CARLOS ALFREDO SOTO VILLASEÑOR.

MARCAS, CONFUSION DE. ELEMENTO COMUN QUE NO LA PRODUCE. Al estudiar la autoridad marcaría una posible confusión de marcas, el examen en conjunto de los elementos que integran la marca propuesta a registro, atendiendo fundamentalmente a la impresión instantánea de dichas marcas, no impide establecer que un elemento común resulte con débil fuerza para llevar a confusión, si del examen a primera vista de ambas marcas surge un elemento con mayor fuerza que desvirtúa la semejanza derivada del elemento común, pues debe recalarse que no toda semejanza impide el registro de una marca, sino que además debe de ser en grado tan evidente esa semejanza, que confunda al público consumidor; así, si la autoridad niega el registro, sus facultades propias se ejercen en el acto en forma inexacta, pues aun cuando la Ley de Invenciones y Marcas, en la hipótesis contenida por el artículo 91, fracción XVIII, les permita negar el registro cuando esa hipótesis se actualiza, esta situación no sucede en el caso si en la marca que se propone a registro existe un elemento diferenciador que hace, al estimarla en conjunto, despejar la posible confusión derivada del elemento común inicial. En tales condiciones, la existencia de un elemento común en una marca anterior no genera automáticamente un obstáculo legal para registrar la nueva marca, cuando existe un diverso elemento diferenciador lo suficientemente intenso para hacerle ver al consumidor, a primera impresión, que está frente a marcas diversas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 204/84. Avon Products Inc. 21 de junio de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: S. J. Eduardo Aguilar Cota.

MARCAS, CONFUSION DE. No puede decirse que una marca se confunde con otra, porque podría estimarse por el público que es una marca derivada de la otra y fabricada por el mismo productor, cuando la expresión en que ambas coinciden sólo parcialmente es una expresión claramente descriptiva de las pretendidas cualidades de los productores, como en el caso de la palabra "rico" aplicada a alimentos, siempre y cuando el elemento diferenciador añadido a esa expresión sea bastante para evitar toda confusión, dando más énfasis a ese otro elemento que al elemento común descriptivo. Sólo cuando la parte común es un nombre propio, u una palabra muy específica ajena a toda descripción de origen o cualidades del producto, es cuando puede constituir el elemento esencial de confusión, y trocarse en meramente secundaria la diferencia que sólo pone una distinción de orden secundario entre las marcas. Así, RICOLINO tiene elementos sustanciales para distinguirse de RICO, como marca para proteger alimentos, ya que la expresión "RICO..." es descriptiva de las pretendidas cualidades de los productos y es un elemento secundario de la marca, mientras que la terminación "...LINO" es la parte sustancial de diferenciación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1414/79. "Central Impulsora", S. A. de C. V. 14 de mayo de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

**MARCAS, CONFUSION DE.** Cuando se estudia el registro de una marca, y para ello se citan dos anterioridades con las cuales se dice que se confunde (artículo 91, fracción XVIII, de la Ley de Invenciones y Marcas), se debe analizar la posible confusión con cada una de esas anterioridades aisladamente considerada. Es decir, la marca solicitada se debe analizar comparándola primero con una, y luego con la otra anterioridad. Pero no con las dos juntas como si formasen una sola marca y una sola anterioridad. Así, aunque la marca solicitada VIDEXTRAL, pudiera confundirse con BIDEXTRAL, si las anterioridades citadas fueron dos, y lo fueron la marca BIDEX y la marca ESTRAL, es de verse que VIDEXTRAL no se confunde con la marca BIDEX, no sólo por la diferente letra inicial, aunque del mismo sonido, sino también por el número total de letras y de sílabas, y porque una palabra es grave, de dos sílabas, mientras que la otra es aguda. **Y el hecho de que una palabra quede comprendida en otra no basta, por sí solo, para que siempre y necesariamente haya confusión, lo que sólo sucederá cuando la parte común sea la única relevante como elemento diferenciador.** Y por razones análogas a las apuntadas, tampoco hay confusión entre la marca VIDEXTRAL y la marca ESTRAL.

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

Amparo en revisión 671/79. Laboratorios Silanes, S. A. 6 de diciembre de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

## **8.- ESTUDIO CRITICO DE LOS PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES.**

Determinar la existencia de confusión entre dos marcas, es una cuestión subjetiva que depende del criterio del juzgador, y no siempre es una labor fácil. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al resolver la existencia o inexistencia de confusión entre las marcas, hace uso de su facultad jurisdiccional, pero no de forma arbitraria, sino sujetándose a las reglas fijadas en la jurisprudencia emitidas por nuestros más altos Tribunales.

Tanto de los criterios emitidos por el IMPI, como de los establecidos en la jurisprudencia, podemos deducir que para determinar la existencia de imitación entre dos marcas se deben realizar dos tipos de análisis:

- a).- En primer lugar se realiza un estudio entre los signos en pugna.
- b).- El segundo análisis es realizado entre los productos que amparan las marcas.

a).- En este primer supuesto se analiza el grado de confusión entre los signos que constituyen las marcas, atendiendo los aspectos visual (por la forma en que capta visualmente el signo el público consumidor); fonético (por la forma en que se pronuncian) e ideológico (por la idea que proyectan en el público consumidor).

Para realizar el análisis desde el punto de vista visual, fonético o ideológico, se deben aplicar las cuatro reglas siguientes:

- 1.- La imitación debe apreciarse teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias.

Esta regla obedece a que, cuando se realiza una imitación se marcas, la finalidad es conservar los elementos más relevantes o distintivos, y agregar diferencias o quitar elementos, de tal forma que los elementos que perduren, sean los más significativos o reconocidos, de manera que cuando el consumidor elija determinado producto o servicio, solo recordará algunos elementos que constituyen la marca, no la totalidad de ellos.

2.- La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que la constituyen y los que hayan sido reservados, tomando en cuenta que el consumidor, al momento de elegir un producto distinguido por determinada marca, capta la marca de una forma global, y difícilmente fija su atención en cada uno de los detalles que conforman dicha marca.

A este respecto, la autoridad debe tener en consideración que la existencia de un elemento común entre dos marcas, no es un impedimento suficiente para negar un registro, pues no toda semejanza genera confusión. En el supuesto de la existencia de un elemento común entre dos marcas, se debe analizar si dichas marcas cuentan con otro elemento que tenga la suficiente fuerza distintiva, como para diferenciar una marca de la otra, evitando cualquier posibilidad de confusión.

En la práctica, podemos observar la existencia de numerosas marcas que tienen un elemento común, y que se encuentran registradas para distinguir productos pertenecientes a una misma clase, como es el caso de las marcas "CHOCO MIX", "ROL-MIX", "CHILI MIX" y "MICHE MIX", pero las marcas antes señaladas cuentan con otro elemento que tiene tal fuerza distintiva que desvirtúa la semejanza derivada del elemento común; de tal forma que

no basta que exista semejanza entre una marca y otra, sino que además debe ser en grado tan evidente esa semejanza, que confunda al público consumidor.

3.- La apreciación de las dos marcas debe resultar de su examen sucesivo y no del simultáneo, esto obedece a que el comprador, al momento de elegir el producto amparado por determinada marca, no está en posibilidad de realizar un examen comparativo de todas las marcas que distinguen el producto que desea adquirir.

4.- La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

En esta regla es de suma importancia que el juzgador considere el tipo de consumidor a que van dirigidos los productos o servicios que amparan las marcas en conflicto.

b).- El segundo tipo de análisis debe realizarse entre los productos o servicios que amparan las marcas en conflicto.

Respecto de este punto es importante que al momento de resolver, el juzgador, tenga presente que la protección de la marca no solo se limita a los productos y servicios para los cuales ha sido registrada, sino que se hace extensiva a todos aquellos productos o servicios, que pertenezcan o no a la misma clase, pero que, por sus características, naturaleza, uso y lugares de venta, puedan llegar a confundirse como provenientes de un mismo origen. Este análisis es determinante, ya que, en el mercado podemos advertir la existencia de numerosas marcas cuyos elementos integrantes son similares o iguales, pero que difícilmente pueden generar confusión entre el público consumidor, por estar dirigidos a consumidores completamente diferentes, razón por la cual difícilmente puede generarse confusión, tal es el caso de la marca "VICTORIA" registrada para proteger chocolates, y la conocida marca "VICTORIA", que ampara cervezas.

Aún y cuando la jurisprudencia ha establecido las reglas que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe seguir al momento de resolver si entre una y otra marca hay semejanzas en grado de confusión y por ende, imitación, es importante destacar, que dichas reglas son difíciles de aplicar en cada caso concreto, ya que en la práctica el Instituto en ocasiones ha resuelto de forma tan contraria, que podemos advertir la existencia de marcas registradas tan similares en grado de confusión, que el titular que tiene mejor derecho de uso, tiene que recurrir ante el propio Instituto y solicitar la nulidad una marca que sea similar en grado de confusión a la de su propiedad.

## 9.- EL CASO DE LAS MARCAS NOTORIAS.

En la actualidad, debido a las grandes inversiones que en publicidad realizan los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, se hace posible que en los Países se tenga conocimiento de la existencia de algunos productos o servicios amparados por determinadas marcas, los cuales por sus características y cualidades, han logrado un gran prestigio, aún cuando éstos todavía no se hayan introducido o los servicios que amparan no se presten en el País. Por este conocimiento que tiene el consumidor, se ha protegido a las denominadas marcas notorias, aún cuando no se encuentren registradas, con el fin de que terceras personas no se aprovechen del prestigio logrado por la marca, afectando los intereses del titular, también tiene como finalidad, evitar que el público consumidor sea inducido a error, respecto de la procedencia del producto o servicio.

Las marcas notorias se encuentran protegidas en el artículo 6 bis del Convenio de París, así como por el artículo 90 de nuestra ley.

Artículo 6 bis del Convenio de París. 1) Los Países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del País lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del País del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Artículo 90. No serán registrables como marca:

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 servicios.

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 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 solicito su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

En los preceptos antes mencionados se prohíbe que se use o registre como marca, un signo que sea imitación de una marca notoriamente conocida.

El titular de la marca notoria está facultado para ejercitar las acciones legales en contra del imitador, ya sea para solicitar la declaración de nulidad, o de infracción, aún cuando en nuestra ley no menciona de forma expresa que la imitación de una marca notoria constituya una infracción, esta puede ser solicitada con fundamento en el artículo 6 bis y 10 bis del Convenio de París, el cual tiene categoría de Ley Suprema de la Unión ( artículo 133 Constitucional), por lo cual las autoridades competentes están obligadas a aplicarlo; y con fundamento en el artículo 213 fracción I de nuestra Ley de Propiedad Industrial, el cual expresa: 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.

Al tener conocimiento de la solicitud de declaración administrativa de infracción, por imitación, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es la autoridad administrativa competente, previo el procedimiento legal correspondiente, debe resolver si la marca imitada es una marca notoria.

Además de que en la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa encontramos una concepción más amplia, como las que a continuación se transcriben:

MARCAS COMPETENCIA DESLEAL EN CUESTIONES DE. SÓLO SE PRESENTA CUANDO SE TRATA DE PRODUCTOS IDÉNTICOS O SIMILARES. Si bien es cierto que el artículo 10 bis del Convenio de París tiene como finalidad evitar la competencia desleal así como cualquier otro acto capaz de crear confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, también lo es que dicha disposición, en una interpretación integral con el 6 bis del propio convenio, se debe entender, cuando se trata de marcas, limitado al caso de productos idénticos o similares, toda vez que si el artículo 6 bis prescribe la obligación de rehusar el registro de una marca que constituya reproducción de otra que la autoridad competente del País del registro, estimare ser allí notoriamente conocida como propiedad de una persona que pueda beneficiarse del convenio, exclusivamente cuando sea utilizada para productos idénticos o similares, no se advierte el por qué la competencia prohibida por el artículo 10 bis del citado Convenio de París debe aplicarse sin la limitante de que se trate de productos idénticos o similares.

CRITERIO SOSTENIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 1928/86. FRANCISCO JAVIER MARTIN SENDRA, 23 DE ABRIL DE 1987, UNANIMIDAD DE VOTOS. VISIBLE EN LA PAGINA 166, TERCERA PARTE DEL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN EL AÑO 1987.

### JURISPRUDENCIA QUE ESTABLECE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA "GUCCI"

MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS. Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el País antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros Países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve el carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del País deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie,

las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso por tratarse de imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "Gucci", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops", Inc., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91 fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci", no se encuentre registrada en el País, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se dé la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6 bis y 10 bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal. La marca sirve para distinguir los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptados las legislaciones de distintos Países, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro País puede considerarse mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 88, 99 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del País en donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro País, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó

en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6 bis y 10 bis del ya mencionado convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el País de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el País mediante un registro que normalmente impediría el registro o uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6 bis y 10 bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del País, en términos del artículo 133 Constitucional. En concordancia con los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibición de registrar como marcas las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del País (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

CRITERIO SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISIÓN 1269/84. GUCCI DE MEXICO, S.A. 19 DE MARZO DE 1985. UNANIMIDAD DE VOTOS. VISIBLE EN LAS PAGINAS 27 Y 28 DEL INFORME DE LABORES DE 1985 TERCERA PARTE.

Además de declarar que la marca imitada es una marca notoriamente conocida, la autoridad administrativa (IMPI), debe aplicar todas las reglas establecidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, a través de la jurisprudencia (reglas que ya fueron señaladas en el punto quinto de este capítulo), para determinar si la marca usada por un tercero es similar en grado de confusión a la marca notoria, y si se está usando en los mismos o similares productos o servicios.

## CAPITULO V. INFRACCIONES, DELITOS Y SANCIONES EN MATERIA DE IMITACIÓN DE MARCAS.

Los derechos de propiedad industrial no tendrían razón de ser, si no se establecieran a favor de los titulares las acciones necesarias para la protección y conservación de sus derechos exclusivos. Como ya se mencionó, en materia de imitación de marcas se han creado especialmente dos figuras jurídicas:

- 1).- La imitación como infracción administrativa.
- 2).- La imitación como delito.

### 1.- LA IMITACION COMO INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.

"La infracción administrativa es el acto u omisión que definen las leyes administrativas y que no son consideradas como delitos por la legislación penal por considerarlos faltas que ameritan sanciones menores".<sup>74</sup>

Reenhart Maurach nos dice que "depende de la concreta gravedad de la acción y de la personalidad del autor el que la acción deba ser calificada como hecho punible o como falta administrativa".<sup>75</sup>

Algunos autores nos indican que la distinción entre una falta administrativa y un delito es la dirección e intensidad del ataque al bien jurídico.<sup>76</sup>

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa competente para substanciar, resolver e imponer las sanciones correspondientes a las

<sup>74</sup> SERRA ROJAS, Andrés. DERECHO ADMINISTRATIVO. Porrúa México, 1999. p. 21.

<sup>75</sup> Autor citado por Acosta Romero Miguel y Eduardo López Betancourt. DELITOS ESPECIALES. México Porrúa. 1998. p. 21

<sup>76</sup> HEPP, FERDINAN, Carl. Autor citado por Acosta Romero Miguel y Eduardo López Betancourt. DELITOS ESPECIALES. Op. Cit.. p. 28

infracciones administrativas, señaladas por la Ley de Propiedad Industrial (artículo 6 L.P.I.)

El artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial establece: Son infracciones administrativas:

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.

Del precepto antes citado se desprenden las hipótesis descritas a continuación:

- a).- Que exista una marca registrada.
- b).- Que un tercero use una marca parecida en grado de confusión, en productos iguales o similares a los amparados por la marca registrada.

En cuanto al primer supuesto, la persona que solicita la declaración de infracción administrativa por imitación, debe acreditar que existe en su favor un registro marcario vigente, el cual le otorga el derecho a su uso exclusivo, que lo faculta para oponerse a cualquier acto de un tercero que invada su derecho. Para poder ejercitar cualquier acción, es necesario que el titular del registro haya aplicado a sus productos o servicios la leyenda de "Marca Registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®. (artículo 131 y 229 de la L.P.I.).

Para que se actualice el segundo supuesto, primero hay que analizar si la marca imitadora es semejante en grado de confusión a la marca registrada; para lo cual hay que aplicar las reglas que han sido establecidas por nuestros Tribunales (y que han sido explicadas en el capítulo Cuarto), dichas reglas son:

- 1).- La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto.
- 2).- La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias.
- 3).- La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marca y no comparándolas una al lado de la otra; y
- 4).- La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

Además de analizar si la marca que usa el tercero, produce o puede producir confusión con la registrada, se debe determinar si se está empleando en productos o servicios

iguales o similares a los amparados por la marca registrada.

Existe diferencia en las expresiones "mismos productos o servicios" y "similares productos o servicios", respecto de esta distinción, encontramos la siguiente tesis:

MARCAS. No debe confundirse la expresión de "mismos artículos" y "artículos similares" empleados en la Ley de la Propiedad Industrial, pues en tanto que el primero es equivalente a identidad o igualdad, la segunda no tiene la misma connotación sino por el contrario, sólo significa semejanza o parecido.

AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 5779/48, KNOPLER JORGE, 19 DE NOVIEMBRE DE 1948, MAYORÍA DE 3 VOTOS, VISIBLE EN LA PÁGINA 1393, TOMO XCVIII.<sup>77</sup>

En cuanto a que la marca imitadora se aplique a los mismos productos o servicios, no ofrece mayor problema, pues como se desprende de la anterior tesis, para que exista imitación la marca ilegal debe usarse en un producto igual al producto o servicio que distingue la marca invadida.

En el supuesto de que la marca imitadora se aplique a productos o servicios similares a los que se aplica la marca registrada; este debe ser objeto de un análisis más detallado para establecer si los productos o servicios son realmente semejantes o parecidos y se pueden prestar a confusión; sobre este punto encontramos los siguientes dos criterios:

**a).- TESIS QUE ESTABLECEN QUE EL ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA SIMILITUD O SEMEJANZA ENTRE LAS MARCAS NO SE DEBE LIMITAR ÚNICAMENTE A LOS ARTICULOS PERTENECIENTES A UNA MISMA CLASE**

MARCAS, LA SEMEJANZA IMPIDE SU REGISTRO, INDEPENDIEMENTE DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS. La semejanza o similitud a que alude el artículo 91 fracción XXII de la Ley de Invenciones y Marcas no se limita a artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquiera otra que se refiera a productos similares, siempre que induzca a error por la finalidad, su composición, lugar de venta o cualquier relación que entre ambos exista, por lo que, la clasificación a que alude el artículo 56 del Reglamento de la Ley mencionada no puede servir de base para concluir si hay o no similitud entre productos de distintas clases, máxime cuando los elementos de confusión de las marcas Conmemorativo (licores alcohólicos clase 49), y Conmemorativo (vinos de mesa clase

<sup>77</sup> SERRANO MIGALLON, Fernando. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO. Op. Cit. p. 276.

47), composición de la marca, ya que fonética y gramaticalmente son semejantes en grado de confusión.

AMPARO EN REVISIÓN 1326/88, CERVECERÍA CUAUHTÉMOQ, S.A. DE C.V., 5 DE OCTUBRE DE 1988, UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS, SRIO: AGUSTIN TELLO ESPÍNDOLA.

MARCAS INDUSTRIALES. ELEMENTOS DE CONFUSIÓN. Este elemento que pudiera incurrir en error acerca de la procedencia del producto amparado por una marca idéntica o semejante a la registrada con anterioridad, puede provenir de muchos factores, encauzados a alcanzar un beneficio con detrimento del derecho preferente que trata de resguardarse, y de allí que la semejanza o similitud a que alude la ley no quede limitada a artículos clasificados en la misma clase, sino en cualquier otra, siempre que induzca a error, por su finalidad, su composición, lugar de venta o por cualquier relación que entra ambos exista, bien sea de medio a fin o de causa a efecto, sin que, por todo ello, a la similitud indicada se le debe dar una interpretación rígida, sino, como queda dicho y debe reiterarse, justa y lógica; pudiendo decirse, entonces, que la clasificación a que alude el artículo 71 reglamentario, no puede servir de base para concluir que no haya ni puede haber similitud entre productos de distintas clases.

AMPARO EN REVISIÓN 4195/1962 SCRIPTO INC. RESUELTO EL 22 DE ABRIL DE 1963, POR MAYORÍA DE 3 VOTOS CONTRA EL SEÑOR MINISTRO MATEOS ESCOBEDO. PONENTE EL SEÑOR MINISTRO RIVERA P.C. SRIO. LIC. JOSÉ TENA RAMÍREZ. 2ª. SALA. BOLETIN 1963. PÁG. 382.

MARCAS CONFUSION, PRODUCTOS DIFERENTES. Para que una marca no deba registrarse, aplicando para ello el artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial, aplicable, se requiere que los artículos amparados por ambas marcas tengan características semejantes. De manera que si se trata de artículos que no tienen mayor relación entre sí, por su naturaleza y su uso, o por las tiendas en que se venden, no hay inconveniente en usar marcas que podrían confundirse, cuando no hay la menor posibilidad de confusión en los productos, o de competencia comercial entre los productores. La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior, ni pueda causar a éste algún desprestigio en relación con la calidad de su producto. Pero cuando los productos a que se aplican las dos marcas son de naturaleza substancialmente diferentes, y se expenden en comercios substancialmente diferentes (cuando se trata de establecimientos especializados), no se ve que haya razón para negar el registro de una marca por su posible semejanza o confusión con la otra. Pues en estos casos no podrá haber confusión para adquirir el producto del dueño de la marca anterior, con motivo del registro del otro, ni el productor dueño de la anterioridad podrá sufrir daño en su prestigio ni en su economía con el uso de la otra marca. Ni podrá el dueño de la segunda usar el prestigio de la primera, para vender su producto, ya que ambos productos se encontrarán

en esferas diferentes de uso, aplicaciones y expendios comerciales, (o departamentos especiales, en comercios generales). Por lo demás, aunque los productos amparados por una marca pertenezcan a una categoría, y la marca se haya expedido en principio para amparar todos los productos de esa categoría, si la realidad es que la marca está destinada a amparar productos de cierta naturaleza y destinada a ciertos usos afines, el registro de esa marca no impide el registro de una segunda marca semejante que se destine a amparar exclusivamente ciertos productos que, aunque pertenezcan a la misma categoría en la clasificación del artículo 71 del reglamento de la ley, sean artículos de naturaleza esencialmente que se vendan en comercios de naturaleza también diferentes, como es el caso, por ejemplo, de cepillos para muebles, pisos de tapicería y de cepillos dentales.

INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL AÑO DE 1977, TERCERA PARTE. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PÁGS. 32 Y 33.

MARCAS. CONFUSION ENTRE PRODUCTOS DIVERSOS. No puede haber confusión entre productos que pertenezcan a géneros totalmente diversos. El artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial exige que la confusión se establezca entre productos de un competidor con los de otro, y de allí que, por no haber competencia posible entre artículos de géneros totalmente diversos no pueda hacerse declaración de confusión para el fin de aplicar las sanciones previstas por el precepto citado.

VOL. LI, 3ª PARTE, P. 64. AMPARO EN REVISION 3100/60. LES PERFUMS CHANEL, S.A. 20 DE SEPTIEMBRE DE 1961. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. PONENTE: JOSE RIVERA PEREZ CAMPOS.

**b).- TESIS QUE ESTABLECE QUE EL ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA SIMILITUD O SEMEJANZA ENTRE LAS MARCAS SE DEBE LIMITAR ÚNICAMENTE A LOS ARTICULOS PERTENECIENTES A UNA MISMA CLASE**

MARCAS. NO PUEDE EXISTIR CONFUSION EN MARCAS CON LA MISMA DENOMINACION CUANDO SE ENCUENTRAN AMPARADAS POR CLASIFICACION DIFERENTE. Del texto de los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas, 56 del reglamento de dicha ley, se advierte con claridad meridiana, en primer término, que si las marcas se registraran con relación a las clases de productos o servicios determinados de acuerdo con la clasificación que se encuentra establecida en el reglamento de la propia ley, es inconcuso que la protección que la ley otorga por el registro de una marca, en términos de los artículos 88 y 89 de la Ley de Invenciones y Marcas, se limita a los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro atendiendo estrictamente a la clasificación que de los mismos hace el artículo 56 del reglamento de la ley en cita, y, en segundo lugar, que el registro de la marca no ampara más que los productos determinados contenidos en la clasificación en que se otorgó; esto

es, el registro no puede de ningún modo abarcar productos o servicios similares que de manera específica estén contemplados en una clasificación diferente para la que se otorgó el registro de la marca, ya que ello equivaldría a hacer extensiva la protección del registro a productos contenidos en una clasificación distinta para la que fue otorgado el registro de la marca, porque ello contravendría lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Invenciones y Marcas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISIÓN 2445/87. TEQUILA SAUZA, S.A. DE C.V., 28 DE OCTUBRE DE 1998. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JULIO HUMBERTO HERNANDEZ FONSECA.

De las tesis transcritas con anterioridad, se desprende que existen 2 criterios para determinar si puede existir confusión entre las marcas cuando amparan productos o servicios de la misma clasificación o de clasificación diferente.

Un primer criterio es que la semejanza o similitud de marcas no se limita a artículos pertenecientes a la misma clasificación, sino a cualquier otra, siempre que los productos o servicios induzcan a error por su finalidad, su composición, lugar de venta o cualquier relación que entre ambos exista; concluyendo que la clasificación a que alude el artículo 59 del reglamento de la ley, no puede servir de única base para establecer que haya o no similitud entre los productos y servicios.

En el segundo criterio se afirma que no puede existir confusión en marcas, cuando amparan productos o servicios de clasificación diferente, pues el registro sólo protege los productos o servicios pertenecientes a la clasificación en que se otorgó; por lo cual la protección no puede hacerse extensiva a productos o servicios contenidos en una clasificación distinta para la que fue otorgado dicho registro.

El anterior criterio es contrario al principio de especialidad de la marca reconocido por nuestra ley y por virtud del cual se establece que el derecho exclusivo otorgado por el registro de la marca, opera en el campo de los productos o servicios idénticos o similares, entendiéndose por estos últimos aquellos productos que induzcan a error por su finalidad, composición, lugar de venta o cualquier relación que entre ambos exista; de lo cual podemos concluir que la protección de la marca tiene que ver más con la naturaleza de los productos o servicios, que con la clase en la que han sido agrupados los productos o servicios.

El primer criterio es el más acertado y el que se emplea en materia de marcas, pues efectivamente la clasificación contenida en el artículo 59 del referido reglamento, no puede ser determinante al momento de resolver si hay o no confusión de marcas cuando se aplican a productos o servicios similares, ya que como lo afirma el Licenciado Mauricio Jalife Daher,

puede presentarse la situación de que una marca registrada para productos diferentes, ubicados en clases distintas, se preste a mayor confusión que si se tratara de productos ubicados en la misma clase,<sup>78</sup> pues existen clases que comprenden productos o servicios que guardan relación, de tal forma que se pueda crear confusión.

Tal es el caso de la clase 8 que incluye herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; y la clase 21 que está integrada por utensilios y recipientes para el menaje o la cocina; cristalería, porcelana y loza.

La clase 25 que se conforma por vestuario, calzado; y la clase 28, compuesta por artículos de gimnasia y de deporte; también la clase 18, que comprende maletas.

La clase 9 que comprende máquinas calculadoras y la clase 16 que incluye máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles).

La clase 29 integrada por frutas en conserva, mermeladas, compotas, leche y productos lácteos; y la clase 32 conformada por bebidas y zumos de frutas.

Conscientes de esta situación, muchos titulares de marcas, sobre todo de las más conocidas o de las marcas notorias, han decidido solicitar el registro de su marca en todas aquellas clases que se encuentren relacionadas con los productos o servicios que se distinguen con sus marcas, constituyendo así lo que se denomina en la doctrina "registro de defensa", como una forma de proteger su "registro base", evitando la posibilidad de que terceros de mala fe se apropien de su marca.

## **2.- SANCIONES PARA LA INFRACCION ADMINISTRATIVA DE IMITACION.**

La imitación como infracción administrativa es sancionada de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Propiedad Industrial, con las siguientes penas:

I.- Multa hasta por el importe de veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;

<sup>78</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO. Editorial SISTA México 1993. p. 109.

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

III.- Clausura temporal hasta por noventa días;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

Las multas podrán ser duplicadas, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado por el artículo 214 que antecede, en caso de reincidencia (artículo 218 de la L.P.I.).

Las clausuras podrán imponerse en la resolución que resuelva la infracción además de la multa o sin que ésta se haya impuesto. La clausura definitiva será procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo reincide en la infracción, independientemente de que hubiere variado su domicilio (artículo 219 de la L.P.I.).

El artículo 220 de la Ley de Propiedad Industrial establece: Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta:

I.- El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

II.- Las condiciones económicas del infractor; y

III.- La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Además de las sanciones señaladas anteriormente, se puede imponer la indemnización de daños y perjuicios, que 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 exclusivo del titular de la marca (artículo 221 y 221 bis de la L.P.I.).

El pago de los daños y perjuicios se debe hacer en términos de la legislación común, siendo competente la autoridad federal (Juzgados de Distrito en materia Civil), pero también se puede acudir ante los juzgados civiles del fuero común ya que en este supuesto se ventilan primordialmente intereses particulares (Jurisdicción Concurrente, artículo 104 Constitucional y 227 de la Ley de la Propiedad Industrial).

### 3.- LA IMITACION COMO DELITO:

La razón (ratio) de la tutela penal de los delitos contra la propiedad industrial, es la lesión a los intereses industriales y comerciales que emanan de las patentes y certificados de invención, registros de modelos, dibujos industriales y marcas, denominaciones de origen y avisos y nombres comerciales y evitar de esta forma la competencia desleal que implica el uso antijurídico de los derechos de otro. Los objetos tutelados en estos delitos no son en sí las patentes, certificados, registro de modelos, dibujos industriales y marcas, denominaciones de origen, avisos y nombres comerciales, sino las creaciones industriales y las ideas que encierran. Se tutela sustancialmente el contenido inmaterial y no el continente corpóreo, aunque algunas veces el continente corpóreo es trascendente para valorar el cuanto de la lesión y el alcance de la ofensa.<sup>79</sup>

El delito de imitación de marcas es uno de los denominados "Delitos Especiales", toda vez que está contenido en una ley especial, como lo es la Ley de la Propiedad Industrial, que es un ordenamiento distinto del Código Penal, este tipo de delitos son reconocidos por el artículo 6 del Código Penal, que establece:

Artículo 6.- Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial o un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del Presente Código y en su caso, las conducentes del Libro Segundo.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general.

Aún cuando el delito de imitación se encuentra contenido en la Ley de Propiedad Industrial, ésta sólo describe la conducta ilícita y la pena correspondiente; por lo cual de conformidad con el artículo 6 del Código Penal, hay que aplicar supletoriamente las reglas generales sobre delitos, establecidas en el Libro Primero del Código Penal Federal, y que no se encuentren reguladas la Ley de la Propiedad Industrial; asimismo hay que aplicar las reglas del procedimiento penal establecidas en el Código Federal de Procedimientos Penales.

El delito de imitación se encuentra previsto en el artículo 223 fracción I de la Ley de Propiedad Industrial que establece, son delitos:

<sup>79</sup> JIMÉNEZ HUERTA, Mariano. DERECHO PENAL MEXICANO TOMO IV "LA TUTELA DEL PATRIMONIO. Porrúa México 1977. p. 391.

I.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a la XXII del artículo 213 de esta ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme.

La propia ley de Propiedad Industrial en el artículo 218 nos dice que por reincidencia se entiende, 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.

Una de las conductas a que se refiere el precepto antes citado, es precisamente la imitación de marcas como infracción, prevista en el artículo 213 fracción IV, que señala: Son infracciones administrativas:

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.

Del concepto de reincidencia que nos da la Ley de la Propiedad Industrial, ¿Qué debemos entender por "cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto"?, en la práctica esta expresión no comprende todas las hipótesis que señala el artículo 213, sino que dicha expresión significa que la recaída debe producirse en la misma hipótesis normativa.

En la práctica la imitación de marcas como delito sólo se configura si las dos infracciones se encuentran relacionadas con la misma marca, es decir, si emitida una primer declaratoria de infracción, el sujeto infractor continúa haciendo uso de la marca imitadora, a pesar de que se le ordena abstenerse de seguir usándola; ante tal situación el titular de la marca imitada puede acudir ante el Ministerio Público Federal, a denunciar estos hechos, a fin de que éste inicie la averiguación previa en contra del infractor.

Como podemos observar La Ley de la Propiedad Industrial, contempla solamente la reincidencia específica; porque para que se configure la imitación como delito, requiere que las infracciones se refieran a la misma hipótesis normativa. Pero una reincidencia específica "especial" con tratamiento diverso a aquel que establece el Código Penal, en el cual, para que se actualice la reincidencia específica es suficiente que el sujeto activo incurra en delito de la misma naturaleza, mientras que en materia de marcas para que se configure la reincidencia la conducta delictiva debe ser realizada con respecto de la misma marca.

De los artículos 213, 218 y 223 Fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial se desprenden los elementos del delito de imitación mismos que son:

**UNA CONDUCTA DE ACCION.-** Consistente en reincidir en una conducta declarada como infracción administrativa. Se requiere que el sujeto activo haya usado una marca semejante en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios, y que este uso haya sido declarado por el IMPI como infracción, una vez que dicha declaratoria haya causado ejecutoria, y dentro de los dos años siguientes cometa otra infracción de la misma naturaleza.

**RESULTADO FORMAL.-** En este delito es suficiente la consumación del acto delictivo, independientemente del daño o perjuicio causado por el sujeto.

**REFERENCIA TEMPORAL.-** Para que se configure la reincidencia se requiere que la segunda infracción administrativa se cometa dentro de los dos años siguientes, contados a partir de que haya causado ejecutoria la primera declaratoria de infracción; si no se acredita que la última infracción se cometió dentro de este plazo entonces no se integra el delito.

**DELITO DE PELIGRO.-** Para su integración no es necesario que se dañe el bien jurídicamente tutelado, basta que se ponga en peligro, es decir, puede o no generarse la confusión de las marcas, pero la sola posibilidad de que ésta se produzca genera un riesgo para los intereses del titular del registro o registros imitados.

**DELITO CONTINUADO.-** En este delito se requiere que exista una unidad de propósito delictivo; como se ha hecho mención, para que se configure el delito, se requiere de por lo menos la existencia de dos conductas infractoras, de esto se deduce que si un sujeto actúa en dos acciones ilícitas, entonces dicho sujeto tiene la intención de imitar marcas; asimismo se viola el mismo precepto legal, pues la misma ley señala que la reincidencia existe, cuando se cometen subsecuentes infracciones a un mismo precepto (por lo menos dos), en este caso el artículo 223 fracción I, en relación con el 213 fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial.

**CONDUCTA DOLOSA.-** Dada la naturaleza del delito de imitación, este es un delito necesariamente doloso, pues para que se integre se requiere la reincidencia, y estamos hablando de que si un sujeto comete dos infracciones de la misma naturaleza, entonces este sujeto tiene conocimiento de que con su conducta lesionará derechos otorgados por el registro al titular de la marca y a sabiendas de ello realiza el hecho delictivo.

**SUJETO ACTIVO CUALIFICADO.**- El delito de imitación de marcas no puede ser realizado por cualquier persona, solo puede ser realizado por un individuo en contra del cual se haya emitido una declaratoria de infracción.

**SUJETO PASIVO CUALIFICADO.**- El sujeto pasivo solo puede ser aquella persona que sea titular de un registro marcario.

Algunos autores señalan también como sujeto pasivo de este delito a la colectividad (público consumidor).

**OBJETO MATERIAL.**- Lo constituye la marca, toda vez que sobre esta recae la conducta del activo.

**OBJETO JURIDICO O BIEN JURIDICAMENTE TUTELADO.**- El bien jurídico tutelado en la imitación es el derecho al uso exclusivo de la marca por parte del titular del registro.

**CONDICION OBJETIVA DE PUNIBILIDAD.**- Definida en la doctrina como aquellas exigencias ocasionalmente establecidas por el legislador para que la pena tenga aplicación.<sup>80</sup>

Es la resolución derivada de un procedimiento judicial o administrativo la cual nos da posibilidad de iniciar una denuncia o querrela.

Este delito tiene características muy especiales, requiere de dos condiciones objetivas de punibilidad:

1.- Se requiere de la existencia de una declaratoria de infracción administrativa emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que se pueda acreditar que con la segunda conducta el sujeto activo reincidió en la infracción, esta resolución debe estar ejecutoriada.

2.- Además y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 223 de la L.P.I., Para proceder al ejercicio de la acción penal, se requiere dictamen técnico emitido por el IMPI, el cual

<sup>80</sup> CASTELLANOS TENA, Fernando. LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO PENAL (PARTE GENERAL). Porrúa México. 1991. p. 278.

deberá realizar un estudio como órgano especializado, si a su consideración los hechos que son objeto de averiguación previa pueden ser constitutivos de algún delito, sin prejuzgar la acción penal que proceda, requisito sin el cual no se puede proceder al ejercicio de la acción penal, correspondiéndole al Juez de Distrito valorar este dictamen.

**ANTI JURIDICIDAD.-** La conducta es antijurídica, cuando siendo típica, no concurra en su favor alguna norma de carácter permisivo, de las contempladas por el artículo 15 del Código Penal, en las fracciones III, IV, V y VI, como son el consentimiento del titular del bien jurídico protegido, la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho.

**CULPABILIDAD.-** Queda acreditada si el sujeto al momento de la realización del hecho, tenía la capacidad de querer y entender el carácter ilícito de su conducta y de conducirse de acuerdo con dicha comprensión, en virtud de no padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, tal y como lo establece el artículo 15 fracción VII del Código Penal, interpretado a contrario sensu; y por lo tanto tenía pleno conocimiento de que lo realizado era contrario al ordenamiento jurídico, sin que concurriera a su favor alguna situación de error de prohibición invencible por el cual se pudiera estimar que su conducta fuera lícita, tal y como lo establece el precepto antes mencionado en la fracción VIII, interpretado a contrario sensu. Por lo tanto le era exigible conducirse de acuerdo con la ley.

Como lo hemos mencionado, en la práctica, para que se configure el delito de imitación, las infracciones deben versar sobre la misma marca, pero, este criterio nos parece desacertado, pues del texto del artículo 218, no se desprende que para que se integre la reincidencia necesariamente la recaída deba producirse respecto de una misma marca, tal y como se verá en el texto de dicho artículo, el cual se transcribe a continuación:

Artículo 218.- En los casos de reincidencia se duplicarán las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en el artículo 214 de esta ley, según sea el caso.

Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

El artículo antes transcrito solo refiere que por reincidencia se entiende cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, pero en ningún momento señala de manera expresa, que la recaída debe relacionarse con una misma marca.

Además de lo anterior, como la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de infracciones administrativas, establece multas muy elevadas, ¿Entonces podemos creer que un mismo sujeto, a pesar de las elevadas sanciones económicas que se le imponen, continuaría usándo la marca imitadora?, lo cual sería muy difícil, pues las personas que tienen inclinación por la realización de ilícitos, buscan con frecuencia evadir la justicia.

A nuestro juicio, consideramos que de continuar aceptando que para que se configure la reincidencia, la segunda infracción debe relacionarse con la misma marca por la cual se le emitió la primer declaratoria de infracción, estaríamos reconociendo que la Ley de la Propiedad, en el delito de reincidencia, solo está protegiendo los intereses de los titulares de las marcas, olvidándose que la propiedad industrial abarca intereses de los titulares, pero también del público consumidor, y más aún abarca intereses nacionales, pues si México está celebrando acuerdos multilaterales, negociando en el área de la propiedad industrial, es porque dicha materia tiene una gran importancia económica para nuestro País, pues está íntimamente ligada a los intereses de las empresas nacionales que desarrollan sus actividades en un plano internacional, además de que la adecuada protección, en este caso de las marcas, se considera como una condición para que la inversión extranjera pueda fluir a nuestro País, ante tal situación, la protección de las marcas no solo debe enfocarse a intereses privados, sino a un interés general.

Por lo anterior creemos que para evitar confusiones, se debe reformar la Ley de la Propiedad Industrial, estableciendo una figura jurídica que proteja de forma expresa el interés general, y se sancione a todos aquellos sujetos que hacen de la imitación de las marcas una forma de vida, estableciendo que el delito previsto en el artículo 213 fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, se pueda configurar en cualquiera de las dos hipótesis siguientes:

- 1.- Cuando habiendo sido declarada, la infracción administrativa el sujeto activo continúe imitando la misma marca por la cual le fue declarada dicha infracción.
- 2.- Cuando habiendo sido declarada una primer infracción administrativa por imitación, se emita una segunda declaratoria administrativa por imitación, aún cuando la segunda declaratoria, verse sobre una marca distinta a aquella por la cual le fue emitida la primer resolución de infracción

Tomemos como ejemplo el tratamiento que se le da en el lenguaje jurídico-penal a la reincidencia, y sobre todo a la reincidencia específica, entendiéndose por la misma, cuando el nuevo delito es de especie semejante al cometido y por el cual ya se ha dictado una condena.<sup>81</sup>

<sup>81</sup> CASTELLANOS TENA, Fernando. LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO PENAL (PARTE GENERAL). Porrúa México. 1991. p.312.

Respecto de la reincidencia veamos lo que establece el Código Penal, en los siguientes artículos:

Artículo 20.- Hay reincidencia: siempre que el condenado, por sentencia ejecutoria dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma, un término igual al de la prescripción de la pena, salvo las excepciones fijadas en la Ley.

Artículo 21.- Si el reincidente en el mismo género de infracciones comete un nuevo delito procedente de la misma pasión o inclinación viciosa, será considerado como delincuente habitual, siempre que las tres infracciones se hayan cometido en un período que no exceda de diez años.

Como podemos ver en el Código Penal para que se integre la reincidencia, basta que el delito se cometa en el mismo género de infracciones, sin que se requiera identidad en el objeto material.

La razón para suponer que la reincidencia debe comprender no solo las infracciones que traten de una misma marca, sino que también debe tomar en consideración cuando las infracciones se refieran a marcas diferentes, es porque, si a pesar de que las multas en materia de propiedad industrial son muy elevadas, y no obstante esto, los sujetos continúan imitando marcas, entonces quiere decir que las sanciones económicas no tienen importancia para él, luego entonces debemos de establecer sanciones más fuertes, y trasladar al ámbito de derecho penal la conducta reincidente, pues el sujeto ya está haciendo de la imitación de las marcas, una forma de vida, demostrando con su actuar una misma tendencia criminal, y una completa indiferencia a las sanciones económicas impuestas administrativamente.

Para lograr el fin anterior se debe adicionar un párrafo a la fracción I del artículo 223, quedando de la siguiente manera:

Artículo 223.- Son delitos:

1.- 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.

Cuando el reincidente en el mismo género de infracciones cometa una nueva infracción, procedente de una misma inclinación viciosa, será considerado como reincidente específico, siempre que existan por lo menos dos declaratorias de infracción, estas hayan quedado firmes, y sean cometidas en un período que no exceda de diez años.

El delito previsto en la fracción I, párrafo primero, se perseguirá por querrela de parte ofendida.

La finalidad de que el delito previsto en la fracción primera, párrafo primero del artículo 223 de la L.P.I., se persiga por querrela de parte ofendida, es porque en esta hipótesis se está afectando primordialmente los intereses del titular de la marca, esto es, intereses particulares, dándose la posibilidad de que las partes lleguen a un arreglo económico en cuanto a la reparación del daño, y el querellante pueda otorgar el perdón al presunto.

El delito previsto por la fracción I, párrafo segundo, se perseguirá de oficio, pudiendo hacer la denuncia correspondiente cualquier persona que tenga conocimiento, pero, atendiendo a que es difícil que alguien tenga conocimiento de este tipo de delitos, es deber del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público, toda vez que dicho Instituto es el que tiene conocimiento de todas las infracciones que se dictan en materia de propiedad Industrial.

El objeto de que el delito previsto por la fracción I, párrafo segundo, se perseguirá de oficio, es porque como ya lo hemos mencionado, si un sujeto continúa imitando marcas, entonces quiere decir que si las elevadas sanciones económicas previstas por la Ley de Propiedad Industrial, no tienen importancia para él, entonces se le deben aplicar sanciones más fuertes, y trasladar la conducta reincidente al ámbito de derecho penal, pues el sujeto ya está haciendo de la imitación de las marcas, una forma de vida, demostrando con su actuar una misma tendencia criminal.

Además, se propone ampliar la referencia temporal que establece el artículo 218 de la Ley de la Propiedad Industrial,

A este respecto es conveniente que el IMPI establezca una base de datos que contenga los nombres de todas las personas contra las que se haya emitido alguna declaración de infracción, la cual pueda ser consultada por cualquier persona que haya presentado una solicitud de declaratoria de infracción y obtenido resolución favorable, y la misma se encuentre ejecutoriada, y al mismo tiempo le sirva al propio Instituto, para poder realizar una denuncia penal, en caso de que esta proceda.

La finalidad de instaurar la base de datos es precisamente, tener un control de quienes son los sujetos que hacen de la industria y el comercio una actividad ilegal; para estar en posibilidad de proceder penalmente en contra de ellos.

Los reincidentes en un mismo género de infracciones deben ser sancionados, aún cuando la infracciones no versen sobre la misma marca, pues si de verdad queremos lograr la apertura e nivel internacional, tenemos que fincar una base legal que permita combatir adecuadamente la imitación de marcas, conducta que desafortunadamente ha proliferado en la actualidad, cuyo principal objetivo son las marcas de renombre. Además hay que considerar que la adecuada protección de los derechos de propiedad industrial, fomentan el desarrollo industrial y comercial del País y atraen la inversión extranjera, lo cual permitirá que en nuestro País se desenvuelva la industria y el comercio a niveles mayores:

De continuar aceptando que la reincidencia solamente se configura cuando las infracciones se relacionen con una misma marca, los comerciantes deshonestos pueden aprovecharse de esta situación e imitar cuantas marcas se les ocurran, como actualmente sucede.

#### **4.- SANCIONES PENALES POR EL DELITO DE IMITACION.**

El delito de imitación de marcas se castiga de dos a seis años de prisión y multa que va de cien a diez mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal (artículo 224 de la L.P.I.).

Como podemos observar este delito se castiga con 2 tipos de penas:

- 1.- La pena privativa de libertad, cuya duración es de dos a seis años de prisión, y;
- 2.- La sanción pecuniaria que comprende la multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y la reparación del daño.

## 5.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES.

### PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

La autoridad administrativa competente para conocer y resolver sobre una solicitud de declaración administrativa de infracción es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (artículo 6 fracción V de la L.P.I.). El procedimiento se substanciará en los términos y con las formalidades que prevé la Ley de Propiedad Industrial, su reglamento y aplicándose supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles (artículo 187 de la L.P.I.).

El procedimiento puede iniciarse de oficio por el Instituto o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión (artículo 188 L.P.I.).

El procedimiento se desenvuelve a través de las siguientes etapas:

**DEMANDA.**- Con la solicitud de declaración de infracción, se inicia el procedimiento administrativo contencioso, en la que, ya sea el IMPI de oficio, o en su caso, el titular del registro marcario, reclaman la invasión al derecho exclusivo de uso, otorgado con el registro.

La solicitud deberá presentarse por escrito (artículo 179 de la L.P.I.), conteniendo los siguientes requisitos (artículo 189 de la L.P.I.):

- I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III.- Nombre y domicilio de su contraparte o de su representante;
- IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- V.- La descripción de los hechos y
- VI.- Los fundamentos de derecho.

La solicitud deberá ser firmada por el interesado o su representante y acompañada del comprobante de pago de la tarifa correspondiente (artículo 180 de la L.P.I.). Si la solicitud se presenta por conducto de mandatario, éste debe acreditar su personalidad (artículo 181 de la L.P.I.).

**PRUEBAS:** Con la solicitud deberán presentarse en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente no serán admitidas salvo que fueren supervenientes. Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que exhiba (artículo 190 de la A.P.I.).

Si el solicitante no cumple con los requisitos señalados anteriormente, el Instituto le concederá un plazo de ocho días para que subsane la omisión o haga las aclaraciones correspondientes, en caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo concedido, se desechará la solicitud (artículo 191 de la L.P.I.). En el procedimiento se admitirán toda clase de pruebas, con excepción de la testimonial y confesional, salvo que éstas estén contenidas en documental, tampoco se admitirán las que sean contrarias a la moral y al derecho (artículo 192 de la L.P.I.).

Una prueba que es fundamental para comprobar si se está incurriendo en infracción es la denominada visita de inspección, la cual podrá practicarse en días y horas hábiles o de ser necesario en días y horas inhábiles, ésta se realiza por personal autorizado por el Instituto, previa identificación y exhibición del oficio de comisión. Los propietarios o encargados de los establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta los productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado. La visita tienen por objeto examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados en la comisión de la infracción (artículos 203, 205, 206 y 207 de la L.P.I.).

De la visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se entendió la diligencia o, en caso de que se niegue a proponerlos, los designará el inspector que la practique. En el acta se hará constar: Hora, día, mes y año en que se practique, calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita, número y fecha del oficio de comisión, incluyendo la identificación del inspector, nombre y carácter de la persona con la quien se entiende la diligencia, nombre y domicilio de las personas que funjan como testigos, mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la practica de la diligencia, mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de hacer la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días y el nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar, durante la diligencia o por escrito el visitado puede ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta (artículo 208 de la L.P.I.).

Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de alguna infracción o delito, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos en los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados lo cual se hará constar en el acta de inspección, designándose como depositario a la persona o institución que bajo su responsabilidad designe el solicitante de la medida, dejando copia del acta levantada a la persona con quien se entendió la diligencia (artículos 211, 212, 212 bis I de la L.P.I.).

El aseguramiento de bienes puede recaer en:

- 1.- Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados por la ley como infracción o delito.
- 2.- Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y;
- 3.- Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por esta ley.

**NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO:** Una vez admitida la solicitud, el Instituto la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de 10 días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes (artículos 193, 194, 209 fracción IX y 216 de la L.P.I.). Cuando no haya sido posible la notificación, por cambio de domicilio y que se desconozca el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez, en la cual se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento, la notificación al titular afectado o, en su caso, al presunto infractor se hará en el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso al Instituto, por publicación en los términos señalados anteriormente (artículo 196 de la L.P.I.).

**CONTESTACION:** El escrito en que el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor manifiesten lo que a su derecho convenga, deberá contener (artículo 197 de la L.P.I.):

- I.- Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante;
- II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III.- Excepciones y defensas;
- IV.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y
- V.- Fundamentos de derecho.

Debiendo anexar con este escrito las pruebas que estime pertinentes.

En caso de que el titular afectado o el presunto infractor no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se les podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezcan en su escrito y hagan el señalamiento respectivo (artículo 198 de la L.P.I.).

En este procedimiento no se substanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda (artículo 195 de la L.P.I.).

Al contestar la demanda, el demandado puede reconvenir al actor, al cual se le correrá traslado, para que conteste dicha reconvencción (artículo 333 del Código Federal de Procedimientos Civiles)

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Propiedad Industrial, las partes si así lo desean, tienen un plazo de tres días para formular alegatos.

**RESOLUCION:** Una vez concluidos los plazos a que se refieren los artículos 209 fracción IX y 216 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el establecido por el artículo 297 fracción II del Código de Procedimientos Civiles, el Instituto con base en el acta levantada y con los elementos que obren en el expediente, dictará la resolución correspondiente, no teniendo plazo para emitirla.

En la actualidad aún no se ha determinado si contra la resolución definitiva que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial procede el Amparo Indirecto o si dicha

resolución debe ser combatida por medio del Recurso de Revisión que prevé la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En el supuesto de que en la resolución definitiva se declare que se ha cometido la infracción, el Instituto decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas (artículo 212 bis 2 de la L.P.I.).

I.- Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubieran asegurado tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o el pago de los daños y perjuicios.

II.- Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en caso de que se opte por el procedimiento arbitral.

III.- En caso de que las partes formulen un convenio, se procederá en los términos que se hayan establecido en dicho convenio.

IV.- En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados, presentará por escrito, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de circulación, o cuya comercialización se hubiera prohibido, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se le dio vista.

V.- Se dará vista a las partes las propuestas presentadas, a efecto de que de común acuerdo decidan respecto del destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al Instituto dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les dio vista.

VI.- Si las partes no manifiesta por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes, dentro del plazo concedido, o no se ha presentado ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I a II anteriores, dentro del plazo de 90 días de haberse dictado la resolución definitiva, la Junta de Gobierno del Instituto podrá decidir:

a).- La donación de los bienes a dependencia y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social, cuando no afecte el interés público.

b).- La destrucción de los mismos.

En la práctica el procedimiento administrativo es demasiado lento, se otorgan plazos largos a actos que generalmente pueden ser realizados en menor tiempo, para lo cual sería favorable agilizar el procedimiento estableciendo la obligación de que el IMPI, emita todas sus resoluciones en plazos más cortos. Como por ejemplo, fijar el plazo de un mes para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, notifique al actor o demandado, la admisión de la demanda o de la contestación.

Una vez desahogadas las pruebas que así lo requieran, se debería notificar a la actora que tiene un plazo de tres días si así lo desea para formular alegatos; vez formulados o transcurrido dicho término, se le notificará al demandado que tiene un plazo igual para formular los que a sus intereses convenga.

Transcurridos los términos señalados en el párrafo que antecede, y dentro de los quince días siguientes, debería dictarse un acuerdo en el que se cite a las partes para oír la resolución que en derecho corresponda, la que sería conveniente fuera dictada dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la citación para sentencia

Si el objetivo es otorgar a la propiedad industrial una mejor y eficaz protección, resultaría conveniente agilizar los procedimientos administrativos, los cuales en la práctica son excesivamente lentos, y con costos elevados, en detrimento de los legítimos titulares, quienes además de efectuar gastos para la conservación de sus derechos, se ven en la necesidad de realizar un gasto adicional para proteger sus intereses.

### PROCEDIMIENTOS JUDICIALES:

El procedimiento se inicia por formulación de querrela de la parte ofendida, ante la Procuraduría General de la República, por conducto de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Propiedad Industrial, una vez que el Ministerio Público Federal ejerce la acción penal en contra del presunto o presuntos responsables del delito de imitación de marcas, se remite la averiguación previa al juzgado de Distrito que corresponda, dada la naturaleza de este tipo de delitos, la consignación es sin detenido, por lo cual el Ministerio Público solicita se gire la orden de aprehensión, la cual deberá reunir los requisitos que señala el artículo 134 y 195 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como del artículo 16 Constitucional.

El Juez de Distrito al que se le remita la consignación, radicará el asunto dentro del término de dos días, abriendo expediente, teniendo un plazo de 10 días para resolver sobre la orden de aprehensión, contados a partir del día en que se acordó la radicación (artículo 142 del C.F.P.P.).

Si el juez niega la aprehensión por considerar que no están reunidos los requisitos señalados en los artículos 16 Constitucional y 195 del C.F.P.P., se regresará el expediente al Ministerio Público Federal, para que reúna los requisitos que señalan los preceptos antes citados.

Si el juez concede la orden de aprehensión, la notificará al Ministerio Público adscrita al juzgado, para que este gire oficio a la policía judicial a fin de que ejecute la orden, una vez cumplida la orden, quien la ejecute deberá poner al aprehendido inmediatamente a disposición del juzgado respectivo (artículo 197 del C.F.P.P.), el cual dentro de las 48 horas, contadas a partir de la puesta a disposición, deberá recibir la declaración preparatoria del o de los inculpados (artículo 20 Constitucional), la cual se rendirá cumpliendo los requisitos del artículo 154 del Código Federal de Procedimientos Penales, haciéndole saber el derecho que tiene de nombrar un defensor si no lo hace el juez nombrará el de oficio, y se le hará conocedor del derecho de solicitar su libertad provisional bajo caución, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 Constitucional fracción I y satisfaciendo los requisitos del artículo 399 del Código adjetivo de la materia, toda vez que el presente delito no es señalado como grave por el artículo 194 del Código antes mencionado.

El juez tiene el plazo de 72 horas para resolver la situación jurídica del presunto o presuntos responsables, contados a partir de que se le puso a disposición el inculpadado, plazo que podrá duplicarse si lo solicita el inculpadado o su defensor, al rendir su declaración preparatoria o dentro de las 3 horas siguientes, siempre que dicha ampliación sea con la finalidad de aportar y desahogar pruebas para que el juez resuelva su situación jurídica, el juez al resolver, puede dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar (artículo 167 del C.F.P.P.), o bien, dictar auto de formal prisión.

El procedimiento puede ser de dos tipos:

- 1.- Procedimiento sumario.
- 2.- Procedimiento ordinario.

En materia federal tanto en el procedimiento sumario como en el ordinario no hay término para ofrecimiento y desahogo de pruebas, sólo hay término de cierre de instrucción.

**1.- PROCEDIMIENTO SUMARIO.** Este tipo de procedimiento se tramita en los siguientes supuestos:

- a).- En los casos de delitos cuya pena no exceda de 2 años de prisión, sea o no alternativa, o la aplicable no sea privativa de libertad, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, de oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario, en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro de quince días.

b).- Cuando la pena exceda de dos años de prisión, sea o no alternativa, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción al proceso, el juez de oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro del plazo de 30 días, cuando se esté en cualquiera de los siguientes casos:

I.- Que se trate de delito flagrante;

II.- Que exista confesión rendida precisamente ante la autoridad judicial o Ratificación ante ésta de la rendida ante el Ministerio Público, o;

III.- Que no exceda de cinco años el término medio aritmético de la pena de prisión aplicable, o que excediendo sea alternativa.

c).- En cualquier caso en que se haya dictado auto de formal prisión o de sujeción a proceso y las partes manifiesten al notificarse de ese auto o dentro de los tres días siguientes a la notificación, que se conforman con él y que no tienen más pruebas que ofrecer salvo las conducentes sólo a la individualización de la pena o medida de seguridad y el juez no estime necesario practicar otras diligencias, citará a la audiencia a que se refiere el artículo 307 del Código Federal de Procedimientos Penales.

El inculpado podrá optar por el procedimiento ordinario dentro de los tres días siguientes al que se le notifique la instauración del juicio sumario.

En el delito de imitación de marcas el procedimiento sumario podrá tramitarse sólo en los supuestos previstos por el inciso b) fracción II y III, y el inciso c), dado que para la integración del delito se requiere la reincidencia, declarado por el IMPI, por lo cual se necesita por lo menos de dos declaraciones de infracción administrativa por imitación, la cual se dicta sólo hasta que se ha seguido un procedimiento administrativo, por lo cual el infractor primero realiza la conducta y posteriormente la autoridad administrativa declara si ha cometido infracción o no, razón por la cual no se da la flagranza.

Como ya lo hemos mencionado se puede seguir el procedimiento sumario en la hipótesis señalado en el inciso b), en los supuestos señalados por las fracciones II, en el caso de que exista confesión rendida ante el Ministerio Público y ratificada ante el Juez de Distrito, o confesión ante éste, y en la hipótesis prevista por la fracción III, por que este delito se castiga de 2 a seis años de prisión, resultando que el término medio aritmético es cuatro, el cual es menor de cinco años.

En el caso del inciso c), se puede tramitar el procedimiento sumario, si las partes al

notificarse del auto constitucional o dentro de los tres días siguientes a dicha notificación, se conforman con él y no ofrecen más pruebas, sólo las relativas a la individualización de la pena o medida de seguridad.

Una vez transcurrido el plazo de 30 días o tres meses, el juez acordará que la instrucción está agotada, notificando personalmente a las partes y mandará a poner el proceso a la vista de éstas por diez días comunes para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes, el juez también puede ordenar el desahogo de pruebas que estimen necesarias para mejor proveer, desahogo que se llevará a cabo dentro de los 15 días siguientes. Si este plazo no es suficiente, el juez puede ampliarlo hasta por diez días más. Una vez transcurridos los plazos anteriores o cuando las partes hubieren renunciado a ellos, se declarará agotado el procedimiento y después acordará el cierre de la instrucción, citando para la audiencia de formulación de conclusiones, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes (artículos 150 y 152 del C.F.P.P.).

Contra la sentencia definitiva dictada en este procedimiento, no procede recurso ordinario, sólo puede ser combatida mediante el Juicio de Amparo Directo.

**2.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO.-** Abierto el procedimiento ordinario el juez tiene diez meses para cerrar la instrucción, contados a partir de la fecha en que se dictó el auto de formal prisión. Dentro del mes anterior a que concluya el plazo antes señalado, el juez dictará auto en que señale la fecha de vencimiento del plazo de cierre de instrucción, así como la relación de pruebas, diligencias y recursos pendientes de desahogo, en el mismo acto el juez ordenará se gire oficio al Tribunal Unitario que corresponda, solicitándole resuelva los recursos antes de que se cierre la instrucción, y dará vista a las partes para que dentro de los diez días siguientes, manifiesten lo que a su derecho convenga, indicándole que de no hacerlo resolverá agotada la instrucción y mandará poner el proceso a la vista de las partes por diez comunes, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes o el mismo juez de oficio ordenará el desahogo de las pruebas que considere necesarias para mejor proveer, desahogo que se deberá llevar a cabo dentro de los diez días siguientes, o de ser necesario ampliar el plazo hasta por diez días más, transcurridos los plazos o si las partes renuncian a ellos se declarará agotado el procedimiento y se acordará el cierre de instrucción (artículos 149 y 150 del C.F.P.P.).

Cerrada la instrucción, se mandará poner la causa a la vista del Ministerio Público, por diez días para que formule conclusiones por escrito. Si el expediente excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día al plazo señalado, sin que sea mayor de 30 días hábiles (artículo 291 del C.F.P.P.). Una vez formuladas las conclusiones del Ministerio Público con las mismas se dará vista al acusado y a su defensor dándoles un término igual al que se le dio al Ministerio Público, para que contesten el escrito de conclusiones y formulen las precedentes (artículo 296 del C.F.P.P.).

El mismo día en que el inculpado o su defensor presenten sus conclusiones, se citará a la audiencia de vista que se deberá efectuar dentro de los cinco días siguientes. La citación produce efectos de citación para sentencia (artículo 305 del C.F.P.P.). En la audiencia podrán interrogar al acusado el juez, el Ministerio Público y la defensa, pudiendo repetirse las diligencias de prueba que se hubieren practicado durante la instrucción, siempre y cuando sea necesario, y a juicio del juez; se dará lectura de las constancias que las partes señalen, y después de oír alegatos se declarará visto el proceso, con lo que terminará la diligencia, salvo que el juez oyendo a las partes, estime conveniente citar a nueva audiencia, por una sola vez. Una vez terminada la audiencia el juez deberá dictar la sentencia que en derecho proceda, dentro de los diez días siguientes, pero si el expediente excediere de quinientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día más, sin que sea mayor de 30 días hábiles (artículo 97 del C.F.P.P.).

Contra la sentencia definitiva dictada en este procedimiento, procede el recurso de apelación (artículo 367 del C.F.P.P.), el cual se tramitará ante un Tribunal Unitario de Circuito (artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal), y contra ésta resolución procede el Amparo Directo tramitado ante un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal.

## CONCLUSIONES

**PRIMERA.-** Las marcas son el signo distintivo más utilizado por los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, pues es estimado como el medio más eficaz con que cuentan los empresarios para distinguir sus productos de los de sus competidores, por este motivo se les considera como un bien intangible de gran valor económico para la empresa.

Además del valor que representan para las empresas, es un medio de identificación con que cuenta el público consumidor para seleccionar el producto o servicio de su preferencia.

**SEGUNDA.-** El éxito de una marca no solo se debe al precio o calidad del producto o servicio que ella distingue, sino también y en gran parte, al atractivo de la marca y la fácil fijación de ésta en la mente del consumidor, para lo cual juegan un papel importante los medios de publicidad.

Para captar la preferencia del consumidor, las empresas han tenido que realizar millonarias inversiones en los diversos espacios publicitarios, con la finalidad de lograr mayores venta y por ende mayores ganancias.

Esta competencia de publicidad entre las empresas ha logrado (sin proponérselo) que industriales, comerciantes y prestadores de servicios deshonestos, aprovechen el éxito de una marca, y sin ningún esfuerzo ni inversión, colocan en el mercado productos o servicios (de menor calidad que los originales) amparados por una burda imitación, con la finalidad de que el consumidor adquiera dichos productos o servicios creyendo que está obteniendo el que en realidad desea adquirir.

**TERCERA.-** Las marcas notoriamente conocidas o las marcas de renombre, son el principal atractivo de los imitadores, debido a que gozan de la aceptación del público consumidor.

**CUARTA.-** Nuestro país conciente de la gran importancia que tiene en la actualidad la propiedad industrial, y por ende las marcas como el signo distintivo de mayor empleo, ha celebrado diversos tratados de libre comercio con varios países, acuerdos en los cuales se les

ha dado un tratamiento especial en un capítulo concreto.

En estos tratados se han fijado los principios mínimos generales, aceptados a nivel mundial, que van, desde cuales son los signos que pueden constituir una marca, reconocimiento a los derechos basados en el uso anterior, protección de las marcas notoriamente conocidas, signos que no son registrables por carecer de distintividad, plazo mínimo de vigencia, hasta fijar los principios fundamentales que deben ser observados para una adecuada protección de la propiedad industrial.

Si en los tratados de libre comercio se ha dado un tratamiento especial a la propiedad intelectual (incluyendo desde luego la propiedad industrial), es porque estamos concientes de que ésta materia tiene una gran importancia económica para nuestro País, pues está íntimamente ligada a los intereses de las empresas nacionales que desarrollan sus actividades en un plano internacional, además de que la adecuada protección, en este caso de las marcas, se considera como una condición para que la inversión extranjera pueda fluir a nuestro País.

**QUINTA.-** Nuestra actual ley no establece de forma específica la imitación de marcas, como lo hicieron en su momento anteriores legislaciones, pero sí maneja los elementos fundamentales para que se configure la imitación, como es la semejanza en grado de confusión que debe existir entre los signos, y que los mismos se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

Imitar una marca puede producir diversas consecuencias jurídicas, que van desde la nulidad de un registro marcario, la declaración de infracción por parte de el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con la imposición de las correspondientes sanciones pecuniarias, que pueden provocar la pérdida de un gran capital de la empresa o la quiebra y desaparición de la misma, hasta la pérdida de la libertad corporal, cuando se determine la existencia del delito de reincidencia previsto por nuestra ley.

**SEXTA.-** Desafortunadamente hemos visto que en la actualidad la imitación de marcas ha proliferado, lo cual resulta de todo extraño si vemos que las empresas le están dando mayor importancia a las marcas, pero observamos que aún no se ha tomado una conciencia real del valor de las mismas, pues en realidad son pocas las empresas que dedican una parte de su capital en investigaciones especializadas dirigidas a destruir el comercio ilícito en contra de sus marcas y a defender sus derechos exclusivos.

Una de las principales causas de que las empresas no se atrevan a acudir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ante los Tribunales a defender sus derechos, es

que los procedimientos administrativos y judiciales, son demasiado lentos y los primeros sobre todo muy costosos, y hay que esperar la mayor parte de las veces, años para que se resuelva una infracción y otros más para que las resoluciones puedan ser ejecutadas.

Es por lo anterior que resulta conveniente que los procedimientos administrativos sobre todo, sean más ágiles para lo cual sería favorable agilizar el procedimiento estableciendo la obligación de que el IMPI, emita todas sus resoluciones en plazos más cortos. Como por ejemplo, fijar el plazo de un mes para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, notifique al actor o demandado, la admisión de la demanda, le formule un requerimiento o le informe de la contestación de la demanda.

Una vez desahogadas las pruebas que así lo requieran, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro de un plazo no mayor de quince días, debe notificar a la actora que tiene un plazo de tres días si así lo desea formular alegatos; vez formulados o transcurrido dicho término, se le notificará al demandado que tiene un plazo igual para formular los que a sus intereses convenga.

Transcurridos los términos señalados en el párrafo que antecede, y dentro de los quince días siguientes, el Instituto dicte un acuerdo en el que se cite a las partes para oír la resolución que en derecho corresponda, la que deberá ser dictada dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la citación para sentencia, la cual deberá ser notificada a más tardar en cinco días naturales.

El establecimiento de los plazos antes señalados es con la finalidad de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se vea obligado a resolver en el menor tiempo posible, y como consecuencia los titulares de los derechos afectados, se encuentren motivados a acudir a las instancias administrativas en defensa de sus derechos.

**SÉPTIMA.-** Además de agilizar los procedimientos administrativos, es importante crear conciencia en los empresarios, haciéndoles ver que si no acuden ante las instancias administrativas y judiciales en defensa de sus derechos, están permitiendo que los empresarios deshonestos, conscientes de su indiferencia, continuarán con sus actos ilícitos, y seguirá aumentando la imitación de marcas, en lugar de disminuir.

**OCTAVA.-** En la práctica, para que se configure el delito de imitación, las infracciones deben versar sobre la misma marca, pero, este criterio adoptado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Industrial, nos parece desacertado, pues del texto del artículo 218, no se desprende

que para que se integre la reincidencia necesariamente la recaída deba producirse respecto de una misma marca.

**NOVENA.-** Para evitar malas interpretaciones, tal y como está sucediendo, se debe reformar el artículo 213 fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, de tal forma que el delito de imitación (por reincidencia) se pueda configurar cuando habiendo sido declarada, la infracción administrativa el sujeto activo continúe imitando la misma marca por la cual le fue declarada dicha infracción y, Cuando habiendo sido declarada una primer infracción administrativa por imitación, se emita una segunda declaratoria administrativa por imitación, aún cuando la segunda declaratoria, verse sobre una marca distinta a aquella por la cual le fue emitida la primer resolución de infracción.

Para lograr el fin anterior se debe adicionar un párrafo a la fracción I del artículo 223, quedando de la siguiente manera:

**Artículo 223.- 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.

Quando el reincidente en el mismo género de infracciones cometa una nueva infracción, procedente de una misma inclinación viciosa, será considerado como reincidente específico, siempre que existan por lo menos dos declaratorias de infracción, estas hayan quedado firmes, y sean cometidas en un periodo que no exceda de diez años.

El delito previsto en la fracción I, párrafo primero, se perseguirá por querrela de parte ofendida.

La finalidad de que el delito previsto en la fracción primera, párrafo primero del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, se persiga por querrela de parte ofendida, es porque en esta hipótesis se está afectando primordialmente los intereses del titular de la marca, esto es, intereses particulares, dándose la posibilidad de que las partes lleguen a un arreglo económico en cuanto a la reparación del daño, y el querellante pueda otorgar el perdón al presunto.

El delito previsto por la fracción I, párrafo segundo, se perseguirá de oficio, pudiendo hacer la denuncia correspondiente cualquier persona que tenga conocimiento, pero, atendiendo a que es difícil que alguien tenga conocimiento de este tipo de delitos, es deber del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público, toda vez que dicho Instituto es el que tiene conocimiento de todas las infracciones que se dictan en materia de propiedad Industrial.

**DECIMA.-** Para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda tener un control de las personas contra las que se haya emitida una declaratoria de infracción (debidamente ejecutoriada) es conveniente que dicho Instituto establezca una base de datos, misma que puede ser consultada por cualquier persona que haya presentado una solicitud de declaratoria de infracción y obtenido resolución favorable, y con base en esta información poder realizar la denuncia penal que proceda.

**DECIMA PRIMERA.-** Por último las acciones que nuestra actual ley prevé para sancionar las conductas de imitación de marcas, no han sido suficientes y por el contrario vemos que en la actualidad la imitación de marcas continúa creciendo, no obstante las fuertes sanciones económicas que en materia administrativa son aplicables.

Tal situación nos lleva a determinar que las sanciones que establece la Ley de la Propiedad Industrial, no ha desalentado las conductas imitadoras, o la ley no son suficientes las acciones y medidas que establece nuestra ley, lo cual nos lleva a pensar que se deben instaurar acciones conjuntas que permitan a los comerciantes, industriales y prestadores de servicios combatir de manera efectiva la piratería de marcas.

Pero para combatir la piratería, es importante que se combinen los siguientes factores: Establecer en el ordenamiento jurídico las acciones adecuadas a favor de los titulares, que las autoridades encargadas de aplicar las leyes tomen conciencia que en una infracción o delito, no solo se están ventilando intereses privados, sino un interés general, y que al momento de resolver no obstaculicen el desarrollo del procedimiento y lo retarden inútilmente, los titulares de un registro también deben participar denunciando los actos ilícitos tomando en consideración que de no hacerlo se permite que los imitadores continúen con sus prácticas deshonestas, y por último se debe concientizar a la población de que el adquirir productos o admitir la prestación de servicios a sabiendas de que se encuentran amparados por una marca ilegal, es en perjuicio de un sano desarrollo de la industria y el comercio.

## BIBLIOHEMEROGRAFIA

- ACOSTA ROMERO, Miguel y LOPEZ BETANCOURT, Eduardo. DELITOS ESPECIALES. Porrúa, México 1998.
- ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. Porrúa. México, 1976.
- CASTELLANOS TENA, Fernando. LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO PENAL (PARTE GENERAL). Porrúa México. 1991.
- GARCIA MORENO, Victor Carlos. LOS SIGNOS MARCARIOS EXTRANJEROS EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA. Volumen 27-28.
- GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE. TOMO QUINTO. EDITORIAL PLANET. BARCELONA LIBRAIRIE LAROUSSE. ESPAÑA 1962.
- JALIFE DAHER, Mauricio. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO. Editorial SISTA. México 1993.
- JIMÉNEZ HUERTA, Mariano. DERECHO PENAL MEXICANO. TOMO IV. LA TUTELA PENAL DEL PATRIMONIO. Segunda Edición. Porrúa. México 1973.
- NAVA NEGRETE, JUSTO. DERECHO DE LAS MARCAS. Porrúa. México 1985.
- SEPULVEDA, Cesar. EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Porrúa. México 1987.
- SERRA ROJAS, Andrés. DERECHO ADMINISTRATIVO. Porrúa. México 1999.
- SERRANO MIGALLON, Fernando. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO. Porrúa. México. 1995.
- RANGEL MEDINA, David. EL FORO. ORGANO DE LA BARRA MEXICANA COLEGIO

DE ABOGADOS. QUINTA EPOCA. No. 6. ABRIL-JUNIO 1967. México  
DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.  
Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. México. 1991.

LA IMITACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA. EL FORO.  
ORGANO DE LA BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS.  
QUINTA EPOCA. No. 6 ABRIL-

TRATADO DE DERECHO MARCARIO. PROPIEDAD DEL AUTOR.  
MEXICO. 1960.

REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y  
ARTISTICA.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA JUZGAR LA IMITACIÓN DE  
MARCAS. Volumen 20. JULIO-DICIEMBRE 1972.

ROJINA VILLEGAS, Rafael. DERECHO CIVIL MEXICANO TOMO I INTRODUCCIÓN Y  
PERSONAS. Porrúa México, 8ª Edición. 1997.

VEGA CANOVAS, Gustavo. (COMPILADOR) MÉXICO-ESTADOS UNIDOS CANADA. El  
Colegio de México. 1993.