

340



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE DERECHO

**SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR**

**PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO
DE MARCA**

TESIS

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO**

PRESENTA:

ROSA MARÍA HEREDIA LUGO



MÉXICO, D.F.

2002

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



INDEPENDENCIA NACIONAL
AZULEMA DE
MEXICO

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

10 DE DICIEMBRE DE 2001.

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

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

"PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCA"

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 HABLARÉ EL ESPÍRITU"

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.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

**A mi padre, que está en el cielo, por sus consejos, los cuales
me han servido en el transcurso de la vida.**

**A mi madre, que con su apoyo, consejos y fortaleza, me ha
impulsado para lograr mis metas.**

**A mis familiares y amigos que me han apoyado
en todos los momentos de mi vida.**

**Al profesor Rangel Medina David, por su
asesoría y apoyo.**

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

INDICE

TESIS

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCA

INTRODUCCION:	1
CAPITULO PRIMERO:	3
EVOLUCION DEL REGISTRO DE MARCAS EN MEXICO.	
CRITERIOS DE MARCAS REGISTRABLES Y NO REGISTRABLES CONFORME A LAS ANTERIORES LEYES Y PROCEDIMIENTOS QUE SE SEGUIA EN CASO DE NEGARSE EL REGISTRO, MANIFESTACIONES PARA CONSEGUIR EL REGISTRO Y PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES APLICABLES A ESA EPOCA.	
a) Ley de marcas de fábrica del 1 de enero de 1890	3
b) Ley de marcas industriales y de comercio 25 de agosto de 1903.	5
c) Ley de marcas, avisos y nombres comerciales del 28 de junio de 1928	9
d) Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942.	17
e) Ley de Invencciones y marcas del 9 de febrero de 1976	26
f) Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas 20 de febrero de 1981.	31
g) Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas del 30 de agosto de 1994.	32
h) Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.	33
i) Ley de la Propiedad Industrial del 2 de agosto de 1994	34
j) Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	36
k) Precedentes administrativos y judiciales.	36

CAPITULO SEGUNDO

CONCEPTO, NATURALEZA JURIDICA, DIFERENTES TIPOS DE MARCA, FINALIDAD, FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA

a) Diferentes conceptos doctrinales	40
b) Naturaleza Jurídica	42
c) Derecho real o personal	42
d) Tipos de marcas	43
e) Marcas Nominativas	43
f) Marca Mixta	43
g) Marca Innominada	44
h) Marca Colectiva	44
i) Finalidad de las marcas	44
j) Económica	44
k) Jurídica	45
l) Fuentes del derecho a la marca.	46
m) El uso	46
n) El registro	47

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPITULO TERCERO

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS.

a) Presentación de la solicitud de registro de una marca, acreditación de la personalidad.	48
b) Examen administrativo	50
c) Examen de fondo.	51
d) Criterios que toma la Autoridad al otorgar o negar el registro de la marca.	51
e) Marcas registrables.	51
f) Marcas no registrables.	54
g) Cita de anterioridades.	58
h) Manifestaciones hechas valer por el particular ante el IMPI para conseguir el registro.	58
i) Resoluciones de negativas del registro por incurrir en los supuestos del artículo 90.	59
j) Precedentes administrativos y judiciales.	89
k) Proceso de titulación.	92
l) Conservación de registro.	93

CAPITULO CUARTO

RECOMENDACIONES PARA LA OBTENCION DEL REGISTRO.

a) Búsqueda previa.	94
b) Procedimiento contenciosos por el otorgamiento de registros de marcas viciadas de nulidad	94
c) Casos en que se puede solicitar la declaración de nulidad del registro marcario por inadvertencias cometidas por la Autoridad al otorgar un registro viciado.	96
d) Casos en que se puede solicitar la caducidad de un registro concedido.	97
e) Casos en que puede solicitar la cancelación voluntaria.	98

CONCLUSIONES	99
BIBLIOGRAFIA	102

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

INTRODUCCIÓN

El sistema de Propiedad Industrial beneficia a las personas físicas y morales, individuos o empresas e instituciones educativas y centros de investigación, ya que estimula y protege la creatividad y el desarrollo de nuevos y mejores productos y servicios para el mercado; posibilitando la redistribución económica a sus creadores, para que puedan obtener provecho de estos desarrollos y combatir la imitación hecha sin su consentimiento o autorización.

La presente tesis tiene como finalidad reconocer la importancia de las marcas en el comercio toda vez que son el signo identificador de los productos, por lo que son necesarias para la economía de nuestro país, y como consecuencia de su importancia es necesario el registro marcario ya que éste otorga al titular de la marca las acciones pertinentes para hacer valer sus derechos marcarios como se abordará en el desarrollo de la presente tesis, ya que la defensa de los derechos de propiedad industrial, así como su conservación son necesarios para los empresarios.

En su conjunto el Sistema de Propiedad Intelectual beneficia a los consumidores al brindar protección legal a las innovaciones e invenciones de aplicación industrial, así como las indicaciones comerciales de uso particular, las que se traducen en nuevos y mejores productos y servicios en el mercado.

Por otro lado, la intención de esta tesis es en primer término, contribuir a los interesados en la materia, dándoles la información general sobre los temas de registro marcario, las estrategias recomendadas para la protección del registro marcario, así como la conservación de los mismos.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

INTRODUCCIÓN

El sistema de Propiedad Industrial beneficia a las personas físicas y morales, individuos o empresas e instituciones educativas y centros de investigación, ya que estimula y protege la creatividad y el desarrollo de nuevos y mejores productos y servicios para el mercado; posibilitando la redistribución económica a sus creadores, para que puedan obtener provecho de estos desarrollos y combatir la imitación hecha sin su consentimiento o autorización.

La presente tesis tiene como finalidad reconocer la importancia de las marcas en el comercio toda vez que son el signo identificador de los productos, por lo que son necesarias para la economía de nuestro país, y como consecuencia de su importancia es necesario el registro marcario ya que éste otorga al titular de la marca las acciones pertinentes para hacer valer sus derechos marcarios como se abordará en el desarrollo de la presente tesis, ya que la defensa de los derechos de propiedad industrial, así como su conservación son necesarios para los empresarios.

En su conjunto el Sistema de Propiedad Intelectual beneficia a los consumidores al brindar protección legal a las innovaciones e invenciones de aplicación industrial, así como las indicaciones comerciales de uso particular, las que se traducen en nuevos y mejores productos y servicios en el mercado.

Por otro lado, la intención de esta tesis es en primer término, contribuir a los interesados en la materia, dándoles la información general sobre los temas de registro marcario, las estrategias recomendadas para la protección del registro marcario, así como la conservación de los mismos.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Se indicarán los antecedentes históricos, la forma en que han ido evolucionando las legislaciones de la materia, los conceptos básicos y las figuras jurídicas de la propiedad intelectual de tal forma que se abordarán los aspectos más importantes que se pueden presentar en la tramitación de registro marcarios y la forma en que los interesados pueden contestar los requerimientos que la autoridad marcaria pudiera señalarles así como los medios de impugnación que pueden interponer para la consecución del registro marcario y los signos o medios que pueden constituir marcas, se darán también algunos ejemplos.

Sin embargo es necesario mencionar que aún existe un desconocimiento por parte de la sociedad sobre la materia por lo que es necesario difundirla ya que los pequeños empresarios que empiezan con alguna negociación en ocasiones tienen que enfrentar procedimientos contenciosos, por la falta de conocimiento sobre la materia que ocasiona la pérdida o menoscabo en su patrimonio lo cual resulta perjudicial para la economía del país, lo cual se puede evitar con los conocimientos básicos de la materia y así crear una cultura empresarial más sólida.

En este sentido la elaboración del presente trabajo tiene como finalidad dar algunas recomendaciones a los empresarios para el trámite de registro de marcas ya que éste tema es necesario que se difunda entre los comerciantes para la protección de sus derechos industriales.

CAPITULO PRIMERO EVOLUCION DEL REGISTRO DE MARCAS EN MEXICO.

a) Ley de Marcas de Fábrica de 1 de enero de 1890.

Esta Ley tuvo como modelo la Ley francesa de 23 de junio de 1857 sobre las marcas de fábrica y de comercio¹.

En lo que se refiere a los signos y medios materiales no registrables se establecía lo siguiente:

Artículo 3.- No se considerarán como marca: la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyan por si solas el signo determinante de la especialidad del producto. En ningún caso este signo podrá ser contrario a la moral.

De lo anterior se advierte que este artículo inicialmente no era muy preciso en cuanto a determinar los supuestos en que el signo no se constituiría como marca.

Artículo 4.- Los nacionales y extranjeros que residan fuera del país, pueden registrar propiedad de marca, teniendo en este establecimiento o agencia industrial o mercantil para la venta de sus productos, salvo lo que, para los extranjeros dispongan los tratados.

En este aspecto la Ley inicialmente daba protección a las marcas de los nacionales y extranjeros que tuvieran en el país algún establecimiento o agencia industrial o mercantil es decir, de alguna manera se exigía como requisito que tuvieran actividad comercial en el País.

Sin embargo éste, artículo se reformó el 17 de diciembre, de 1897 de la siguiente manera:

Artículo 4.- Cualquier propietario de una marca de fábrica, ya sea nacional o extranjero, residente en el país o fuera de él, puede adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, sujetándose a las formalidades de la presente Ley.

En este sentido se suprimió el requisito de que tuvieran actividad comercial en el país.

En cuanto al procedimiento para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica se establecía lo siguiente:

Artículo 5.- Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica, el interesado podrá ocurrir o por medio de su representante a la Secretaría de Fomento, haciendo constar que se reserva sus derechos acompañando los siguientes documentos:

I. El poder otorgado al mandatario, si el interesado no se presenta por si mismo;

¹ Ley de Marcas de fabrica Publicada en el Diario Oficial de la federación el 1 de enero de 1890.

- II. Dos ejemplares de la marca o de su representación por medio del dibujo grabado;
- III. En el caso de que la marca se ponga en hueco o en relieve sobre los productos, o de que presente alguna otra particularidad, se remitirán también dos hojas separadas, en las cuales se indicarán aquellos pormenores, sea por medio de una o varias figuras de detalle, sea por medio de una leyenda explicativa, y
- IV.- El contrato de comisión escrito, a cuya virtud se haya establecido la agencia, debidamente legalizado, en el caso a que se refiere la segunda parte del artículo anterior (Esta última fracción IV del artículo 5º fue derogado el 17 de diciembre de 1897).

Artículo 6.- En el curso deberá expresarse el nombre de la fábrica, el lugar de su ubicación, el domicilio del propietario y el género de comercio de industria para lo cual el solicitante debe servirse de la marca.

Artículo 7.- La marca industrial o mercantil que pertenezca a un extranjero no residente en la República, no podrá ser registrada en ésta, si no lo hubiere sido previamente y regularmente en el país de origen.

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

En este sentido se exigía el uso de la marca como requisito indispensable para la obtención de la misma o al que la hubiera usado primero, es decir se aplica el principio general del derecho primero en tiempo, primero en derecho.

Artículo 9.- La propiedad exclusiva de una marca no puede ejercitarse sino en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, de que el interesado se ha reservado sus derechos, después de haberse llenado todos los requisitos legales. Es decir este derecho exclusivo le otorgaba el derecho a ejercitar las acciones legales penales o civiles en contra de terceros que lesionen sus intereses siempre y cuando se contara con la declaración correspondiente por parte de la Autoridad².

Ahora bien, es importante destacar el procedimiento de oposición que regulaba la Ley de Marcas de Fábrica, cuando en su artículo 10 establecía lo siguiente:

Artículo 10.- La declaración hecha por la Secretaría de Fomento se hará sin examen previo, bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes y sin perjuicio de los derechos de terceros.

La Secretaría de Fomento hará publicar la solicitud del interesado y, en caso de oposición, presentada dentro de los 90 días siguientes a la publicación, no se

² Idem.

procederá al registro de la marca hasta que la autoridad judicial decida a favor de quién debe hacerse el registro.

Es decir este sistema era sin previo examen realizado por la Autoridad para la obtención del registro; en consecuencia la Secretaría de Fomento no declaraba negativas al registro ya que se dejaba a la buena fe del solicitante, sin embargo se concedía un plazo de 90 días siguientes a la publicación de la marca a efecto de que cualquier interesado en la obtención del registro pudiese oponerse al otorgamiento del mismo, en cuyo caso se resolvía por la Autoridad Judicial y no por la Secretaría de Fomento.

b) Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1903, tenía ocho capítulos entre los que destacan³:

Por definición de marca establecía lo siguiente:

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.

Al respecto éste artículo daba una definición de la marca más completa que la anterior Ley de Marcas de Fabrica.

De igual forma se regulaba que para obtener el derecho exclusivo al uso de una Marca es necesario hacer su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, llenando las formalidades que establecen la presente Ley y su Reglamento.

Asimismo se amplía el criterio de los medios que pueden constituir marcas como son: Los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, etiquetas o marbetes cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillos, recamados, filigramas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas etc., entendiéndose que esta enumeración es puramente enunciativa y no limitativa.

En cuanto al procedimiento de obtención del registro marcario se establecía en su artículo 2 de la referida Ley el cual disponía:

Artículo 2.- Para obtener el derecho exclusivo al uso de una marca es necesario hacer su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, llenando las formalidades que establecen la presente Ley y su Reglamento.

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

I.- Una descripción de la marca, terminándola con las reservas que de ella se hagan. En ese escrito se expresarán, además, los siguientes datos: nombres del propietario,

³ Ley de Marcas Industriales y de Comercio Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 1903.

nombre de su fábrica o negociación, si lo tuviere, ubicación de éstas y designación de los objetos o productos a que se vaya a aplicar la marca.

Si fuese necesario, a juicio del interesado, se acompañará también una descripción y dibujo de esos objetos o productos.

II. Dos copias del documento anterior.

III. Un cliché de la marca; y

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

Al respecto para registrar una marca sólo se presentaba un escrito el cual contenía los requisitos señalados por este artículo.

Asimismo se establecían de manera mas amplia los medios que no pueden constituir marca tales como:

Artículo 5.- No podrán registrarse como marcas:

- I. Los nombres denominaciones genéricas, cuando la marca ampare objetos que estén comprendidos en el género o especie a que se refiere el nombre o denominación; pues el requisito indispensable para que una denominación o nombre pueda servir como marca, es el de que sea susceptible para señalar o hacer distinguir los efectos así amparados, precisamente de otros de su misma especie o clase;
- II. 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, persona u objetos dignos de consideración;
- III. Las armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federación, ciudades nacionales o extranjeras, naciones y Estados extranjeros, etc., sin el respectivo consentimiento de ellos, y
- IV. Los nombres, firmas, sellos y retratos de los particulares sin su consentimiento.

En cuanto a la vigencia del registro marcario se establecía lo siguiente:

Artículo 6.- El registro de una marca deberá renovarse cada veinte años. El retraso para hacer esa renovación no traerá consigo la pérdida de los derechos al uso exclusivo de la marca, pero hará incurrir al interesado en un recargo sobre los derechos fiscales que haya de pagar, de acuerdo con lo que prevenga el Reglamento, y mientras o se lleve a cabo tal renovación, el mismo interesado no tendrá acción penal contra los que indebidamente usen o falsifiquen la marca.

Artículo 7.- El registro de una marca comenzará a surtir sus efectos desde la fecha en que se hubieren presentado debidamente en la Oficina de Patentes y Marcas las solicitud y documentos respectivos⁴.

⁴ *Idea.*

Artículo 8.- La marca cuyo registro se pida en México dentro de los cuatro meses de haber sido pedido en uno o varios Estados extranjeros, se considerará como habiendo sido registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer Estado extranjero en que hubiere sido registrada; siempre y cuando que ese primer Estado conceda a los ciudadanos de México este mismo derecho.

Por lo mismo, toda marca registrada en México en estas condiciones tendrá absolutamente la misma fuerza y producirá los mismo efectos que tendrá si hubiera sido registrada en el día y hora en que lo fue en dicho primer Estado extranjero.

Artículo 9.- Las marcas registradas deberán llevar leyendas ostensibles que digan respectivamente:

- I. La que usen los fabricantes, industriales, agricultores, etc., " Marca Industrial Registrada" o bien " m. Ind. Rgtrda", número y fecha del registro;
- II. Las que usen los comerciantes " Marca de Comercio Registrada", o bien " M De C. Rgtrda", número y fecha del registro;
- III. Cuando las marcas consistan en nombres, denominaciones leyendas, etc., o en letras iniciales o abreviaturas; cuando consistiendo en signo que no sean letras, vayan acompañados éstos con nombres, denominaciones, etc., o letras iniciales o abreviaturas, las dichas marcas deberán precisamente llevar de una manera ostensible el nombre del dueño de la industria, el nombre de la negociación, fábrica, etc., si lo tuviere y la ubicación de éstas.

Artículo 10.- El registro de una marca se hará sin previo examen de su novedad bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero.

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

Al respecto tenemos que en esta Ley se hablaba de un examen de forma de los documentos presentados ante la Autoridad Administrativa el cual era muy limitado en cuanto a la revisión de novedad de las marcas por ende se dejaba a la buena fe del solicitante como en la anterior Ley.

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

De lo que se infiere que en esta Ley ya se emitían las primeras declaraciones de la Autoridad Administrativa referentes a los impedimentos que pudiesen existir para el registro de una marca, los cuales eran muy limitados.

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

En este caso se concede al particular la facultad de impugnar las declaraciones de la Autoridad Administrativa por conducto de los Organos Jurisdiccionales.

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

Artículo 11.- El certificado del registro de una marca se expedirá por la Oficina de Patentes y Marcas, este certificado debidamente legalizado y con los documentos a él anexos, constituye el título que acredita el derecho al uso exclusivo de la marca.

Por la importancia en el desarrollo de la presente tesis es necesario remitirnos al Capítulo III de esta Ley, denominado:

Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas.

Artículo 39.- En los casos en que los interesados no estuvieren conformes con las resoluciones administrativas de la Secretaría de Fomento o de la Oficina de Patentes y Marcas, podrá acudir dentro de quince días de hecha conocer la resolución, a cualquiera de los jueces de Distrito de la Ciudad de México, exponiendo los motivos de su inconformidad.

En este sentido se impugnaban las decisiones de la Autoridad Administrativa ante los Juzgados de Distrito y no ante la misma Autoridad emisora de tales decisiones.

Artículo 40.- Si pasado el término a que se refiere el artículo anterior no lo hubieren hecho, quedará firme la resolución administrativa.

Artículo 41.- La reclamación se hará presentado escrito con copia simple de éste, que se cotejará por el Juzgado.

La copia del escrito se remitirá dentro de veinticuatro horas a la Oficina de Patentes para que informe dentro de ocho días.

Artículo 42.- Luego que se reciba el informe, se correrá traslado de el y de la reclamación, por tres días al Ministerio Público para que formule su pedimento con el carácter de demandado, en representación de la Secretaría de Fomento.

Artículo 43.- Si hubiere necesidad de pruebas se abrirá un término que no excederá de diez días, concluido el cual se citará a más tardar dentro de tres días, para una audiencia en la que el Juez oír los alegatos de las partes, y fallará dentro de cinco días hayan o no concurrido los interesados.

Este fallo será apelable en ambos efectos y el recurso se interpondrá dentro del plazo improrrogable de cinco días.

Artículo 44.- Si se apelare de esta sentencia se remitirá desde luego el expediente el Tribunal de Circuito que corresponda, quien con sólo una audiencia que citará a más

tardar dentro de cinco días, fallará dentro de otros cinco, remitiendo copia de su resolución, para sus efectos, a la Oficina de Patentes.

Artículo 45.- De la sentencia definitiva se mandará copia a la autoridad de cuya resolución se trate.

Artículo 46.- Si la sentencia declarase infundada la oposición del interesado en contra de la resolución administrativa, se le impondrá una multa de cinco a veinticinco pesos.

También se establecía el Procedimiento para los juicios civiles en su Capítulo IV el cual señalaba lo siguiente:

Artículo 47.- Las acciones civiles que nazcan de la presente Ley, se tramitarán y decidirán sumariamente, mediante los procedimientos que a continuación se establecen, salvo las disposiciones del capítulo anterior y lo que se establezca para los juicios criminales.

Esta Ley definía por primera vez lo que se debía entender por marca, detalla los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma. Las marcas que no podían ser registradas, otorgaba los mismos derechos a los extranjeros siempre que hubiere reciprocidad, establecía la transmisión y enajenación, la acción de nulidad y la obligación de publicar todos los trámites en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

Es importante destacar que, para obtener la revocación, los interesados contaban con 15 días para acudir ante el Juez, el procedimiento civil era sumario, los juicios penales se seguían con las reglas de los criminales y se podían seguir al mismo tiempo estos y los de carácter civil.

c) Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales 28 de junio de 1928.

La Ley fue expedida, el 21 de junio de 1928 por Ejecutivo Federal, en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión el 16 de enero de 1928⁵.

Fue la primera Ley que se expidió bajo la Constitución de 1917 siendo más técnica en su estudio y terminología, establecía el derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los artículos y su procedencia, las nuevas se debían registrar en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo y podía ser solicitado por cualquier persona física, o moral nacional o extranjera.

⁵ Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1928.

En sus principales disposiciones establecía lo siguiente:

Artículo 1.- Quién este usando o quiere usar una marca para distinguir los artículo que fabrique 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, llenando las formalidades y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento.

Igual derecho tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando su marca por si sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produjo.

Artículo 2.- Pueden constituir una marca, para los efectos de la fracción primera 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 trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase.

Pueden igualmente constituir una marca las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o enseñas de uso establecimientos, aplicados a las mercancías que venden; pero si el registro se solicita por un comerciante que no sea el productor del artículo, agregando su marca a la del industrial que produjo tales artículos será requisito indispensable para poderlo llevar a cabo, el consentimiento de éste.

Artículo 4.- El derecho al uso de una marca obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la República Mexicana con mas de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro.

Artículo 5.- En el caso de que la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada por un tercero, presente a su vez su solicitud de registro, dentro de los tres años de efectuado el primero, la marca registrada quedará sujeta a las condiciones previstas por los incisos II y III del artículo 39⁶.

En lo que se refiere a las marcas no registrables se establecía lo siguiente:

Artículo 7.- No se admitirá a registro como marca:

I. Los nombres o denominaciones genéricas cuando la marca ampare objetos que están comprendidos en el género o especie a que se refiere tal nombre o denominación, o que se hayan hecho de uso común en el país para designar productos pertenecientes a la clase o especie que trata de ampararse como marca.

II. Los envases que pertenezcan al dominio público o se hayan hecho de uso común en México.

⁶ Idem.

- III. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas; y todo aquello que tienda a ridiculizar ideas u objetos dignos de consideración.
- IV. Las armas, escudos y emblemas nacionales.
- V. Las armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federación, ciudades nacionales y extranjeras, nacionales y Estados extranjeros, etc., sin el respectivo consentimiento de ellos.
- VI. Los nombres, armas, sellos y retratos de los particulares, sin su consentimiento.
- VII. El emblema de la cruz roja y la denominación Cruz Roja o Cruz de Ginebra.
- VIII. 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 pueden confundirse.
- IX. Una marca que ostensiblemente pueda inducir al público en error sobre la procedencia de los artículos que ampara.
- X. Los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, a menos que se trate de lugares propiedad particular y se tenga el consentimiento, del propietario.

Artículo 5.- El registro de una marca puede ser solicitado por cualquiera que se crea con derecho a ello, ya sea nacional o extranjero, y el Departamento, de la Propiedad Industrial deberá efectuar su registro, si se satisfacen las condiciones prescritas por esta Ley y su Reglamento.

Igual derecho tendrán las sociedades, compañías, colectividades y personas morales en general.

El registro podrá solicitarse por sí mismo o por medio de apoderado, quien deberá ser en todo caso una persona física; y cuando se designen dos o más, deberán éstas manifestar desde el momento de presentar la solicitud quién es la que va a actuar en la tramitación; de no hacerlo así, se entenderá como designada a la que primero se mencione.

El carácter de apoderado se podrá comprobar por medio de una simple carta poder suscrita ante dos testigos, sin necesidad de ningún otro requisito.

En relación a los requisitos exigidos para la presentación de la solicitud se establecía lo siguiente:

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

- I. Una descripción de la marca, terminándola con las reservas que de ella se hagan y sujeta al modelo y condiciones prevenidas por el Reglamento, de esta Ley.
- II. Dos copias del documento anterior.

- III. Un clisé de la marca.
- IV- Doce ejemplares de la reproducción de este clisé.
- V. Una declaración de la fecha en que se comento a usar la marca.
- VI. El impuesto fiscal relativo al examen de la solicitud

Artículo 10.- Cuando la marca deba usarse a colores y se reserven datos, se exhibirá además doce etiquetas de la marca tal como se vaya a usar.

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

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

Artículo 13.- Al recibirse en el Departamento la solicitud de registro de una marca, si los derechos de examen prevenidos por la fracción I del artículo 116, han sido enterados, se procederá a efectuarse el examen administrativa de los documentos exhibidos, para ver si están completos y reúnen los requisitos de forma que previenen esta Ley y su Reglamento. Del resultado de este examen, se dará cuenta por escrito al interesado.

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

En esta Ley se empieza a regular el examen de novedad por parte de la Autoridad Administrativa, el cual resulta una aportación importante ya que se trata de dar una mayor certeza jurídica a los solicitantes de registro marcarío.

Artículo 15.- Si los documentos no se encontraren en regla, se comunicará esta al registrantes para que los reponga; pero no se permitirán que en los nuevos documentos que se exhiban se hagan alteraciones o adiciones a los ejemplares o etiquetas de la marca que hayan sido exhibidos, no adiciones o modificaciones en las cláusulas de las reservas, que las hagan aparecer distintas en esencia de cómo fueron presentadas al principio. Los nuevos documentos deberán ser presentados en un plazo perentorio que dará el Departamento, de acuerdo con el lugar de residencia del interesado. Si vencido este plazo no se presentaren los nuevos documentos, se considerará como abandonada la solicitud y se perderá la fecha legal de presentación.

Artículo 16.- Con los nuevos documentos que se exhiban, se seguirá el procedimiento indicado en los artículos 13 y 14, y si no se encontraren en regla, se procederá de nuevo en la forma que previene el artículo 15.

Artículo 17.- Cuando al hacer el examen de novedad de una marca cuyo Registro se solicite, se encuentre semejanza con otra ya registrada o en tramitación y aplicada a los mismos objetos, se comunicará al interesado para que manifieste dentro de un plazo fijo, su conformidad en modificarla; y si no estuviere conforme, se les notificará directamente a los propietarios de las marcas semejantes encontradas, remitiéndolas un ejemplar de la etiqueta exhibida, haciendo la publicación respectiva en la Gaceta.

Artículo 18.- Si no hubiere oposición dentro de un plazo de 40 días de hecha la notificación, si se trata de una marca nacional, o de los 90 días tratándose de una internacional, se registrará o no la marca, según estime procedente el Departamento; pero si se lleva a cabo el registro, éste se entenderá hecho sin perjuicio de tercero.

En ésta Ley se observa una mejor regulación para la protección de registros marcarios porque como se ha mencionado anteriormente regulaba el sistema de previo examen con llamamiento a las oposiciones ya que en este artículo se establecía de igual forma el procedimiento de oposición como en la anterior Ley, toda vez que se concedía un plazo a efecto de que algún tercero inconforme con la marca propuesta a registro pudiese interponer recursos y en caso de registrarse la marca se dejaban a salvo los derechos de terceros.

Artículo 19.- En caso de haber oposición, se negará de plano el registro. La resolución podrá ser recurrida en los términos del capítulo VIII de esta Ley; pero en este caso, no se dará entrada a la demanda, sino mediante un depósito previo, en la forma y por la cantidad que fije el Reglamento, la que quedará a beneficio de la Nación si el fallo de la autoridad judicial fuere adverso al demandante.

Los dueños de las marcas semejantes encontradas, tendrán parte en el juicio de revocación.

En éste artículo se empieza a señalar expresamente la negativa de registro por parte de la Autoridad Administrativa, y se preveía un procedimiento para obtener la revocaciones de las resoluciones administrativas el cual debía seguirse ante un órgano Jurisdiccional, lo cual abordaremos mas adelante.

Artículo 20.- En el caso previsto por el artículo anterior, no se hará el registro solicitado mientras no se comunique al Departamento el fallo ejecutoriado que decrete la no semejanza entre las marcas o la nulidad de las primeras en su caso.

En este sentido se dejaba en suspenso el trámite de registro hasta entonces no se emitiera una decisión judicial de la procedencia o no del registro marcario, ya que eran la Autoridad competente para decidir sobre si las marcas se consideraban semejantes o no.

Artículo 21.- Cuando al practicarse el examen de novedad de una marcas encuentre anterioridades que a juicio del Departamento de la Propiedad Industrial impidan el registro, los interesados podrán, de común acuerdo, someterse a la resolución de una

Junta Arbitral, para decidir si hay semejanza. Si se optare por este procedimiento, no se admitirá ya el previsto por el capítulo VIII. El fallo de los árbitros, aun cuando resultare por mayoría, será inapelable y conforme a éste procederá la Oficina de la Propiedad Industrial. Los árbitros serán en número de tres, designados dos de ellos por cada una de las partes y el tercero por la Secretaría de la Industria, Comercio y Trabajo.

Esta Ley da una aportación importante para el procedimiento de registro de marca ya que contempla la posibilidad a los interesados de acudir a juicio de revocación o bien optar por un procedimiento Arbitral el cual se seguía ante la Autoridad Administrativa y cuyo fallo será inapelable.

Artículo 22.- No se considerará una marca como imitación de otra registrada con anterioridad, por el hecho de aparecer en la primera, enunciaciones sobre calidad, cantidad, peso o precio de las mercancías, así como detalles sobre clase, época lugar de fabricación, etc., si la marca posterior tiene caracteres distintivos que la hagan diferenciar perfectamente de la marca anterior.

No podrá negarse a nadie el derecho de aplicar su nombre propio a los efectos que produzca o expendá, ya sea que constituya o no, una marca o parte de ella, con tal que la aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo hagan distinguir de un homónimo ya registrado como marca; ni el de un nombre comercial cualquiera que se haya de publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial, o el de una sociedad que se haya constituido legalmente, con anterioridad a la fecha legal de una marca ya registrada en que aparezca ese nombre.

Artículo 23.- Si el resultado del examen de novedad de la marca que trata de registrarse, fue que o se invaden derechos anteriormente adquiridos, o en este sentido se dictó el fallo en el procedimiento, arbitral previsto por el artículo 21, o la sentencia ejecutoriada de autoridad judicial en su caso, se procederá a efectuar el registro, de marca, previo pago de los derechos que por este concepto fija el capítulo XII de la presente Ley.

En cuanto a la vigencia de los derechos derivados del registro marcario se establecía lo siguiente.

Artículo 24. - Los efectos del registro de una marca, duraran 20 años, contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud y demás documentos relativos en el Departamento de la Propiedad Industrial, pero este plazo será renovable indefinidamente por periodo de 10 años.

La renovación del primitivo plazo de 20 años de duración del registro de una marca, y de cada uno de los 10 años posteriores, deberá ser solicitada dentro del último semestre de cada plazo, y el pago de los derechos correspondientes, efectuarse dentro de los 30 días siguientes al de presentación de la solicitud.

El retardo para presentar la solicitud o efectuar el pago, no terminará la pérdida total de los derechos de la marca, si la presentación o el pago, en su caso, se efectúan dentro de los 3 años siguientes al vencimiento de cada plazo; pero hará incurrir al interesado en recargo de derechos, cuyo monto fije el Reglamento de esta Ley; mientras el pago no se verifique, el propietario de la marca no tendrá acción penal para perseguir a los que se la imiten o falsifiquen, ni llevará a efecto el registro de su transmisión si se solicita.

Pasado tres años sin que se presente la solicitud o se efectúe pago, caducará la marca.

La fecha y hora de presentación de la solicitud de registro, designará como fecha legal de la marca y servirá de base o punto de partida para computar el derecho de prioridad.

Artículo 25.- La marca cuyo registro se pida en México desde los seis meses de haber sido pedida en uno o en varios Estados extranjeros, se concederá como habiendo sido registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer Estado conceda a los ciudadanos de México este mismo derecho.

La marca registrada en México es esas condiciones, tendrá absolutamente la misma fuerza y producirá los mismos efectos que si hubiera sido registrada en el día y hora en que lo fue en dicho primer Estado extranjero.

Artículo 27.- El derecho al uso exclusivo de una marca, se otorgará por medio del título respectivo que expedirá la Secretaría de Industrial Comercio y Trabajo por conducto del Departamento de la Propiedad Industrial y autorizado con su sello. Contendrá una copia de la descripción, reservas y etiquetas o ejemplar de la marca exhibidos por el interesado, haciéndose constar en él, el nombre del titular, a fecha legal de la marca y la ubicación del establecimiento industrial o comercial del propietario.

Artículo 28-- Las marcas registradas deberán llevar al aplicarse a los objetos que amparen o distingan, leyendas ostensibles que indiquen que la marca ha sido registrada legalmente, sin lo cual el registro no producirá efecto alguno.

Deberán contener también la ubicación de la fábrica o establecimiento. Sin este requisito no se tendrá acción penal para perseguir a quienes falsifiquen, imiten o usen ilegalmente la marca.

El uso en la marca, del nombre del propietario, es potestativo. Cuando se trata de productos de fabricación nacional, la ubicación de la fábrica que deberá indicarse en las marcas, aun cuando aquellos se fabriquen también en el extranjero, será únicamente la de México, además, las marcas deberán llevar de una manera ostensible la leyenda HECHO EN MEXICO.

Es importante destacar que en esta Ley se habla de un examen extraordinario de novedad.

Artículo 36.- El departamento de la Propiedad Industrial hará pedimento del propietario de una marca o de un aviso comercial registrados conforme a las leyes anteriores, o de un nombre comercial publicado un examen de novedad, a fin de averiguar si existe un registro anterior que sea igual o semejante de manera que invada los derechos de aquellos.

Artículo 37.- Este examen podrá pedirlo también cualquier persona interesada u ordenarlo la autoridad judicial; pero en estos casos, se comunicará el resultado al propietario.

Artículo 38.- Si el resultado del examen previsto por los artículos anteriores, fuere que no hay semejanzas, no se podrá intentar ya acción penal ni el aseguramiento de la mercancía amparada con la marca examinada, mientras la autoridad judicial no resuelva en definitiva en contra de la resolución del Departamento de la Propiedad Industrial, en el caso de que dicha resolución fuere recurrida.

Esta Ley regulaba el Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas en caso de que se presentare alguna oposición al registro y en consecuencia se hubiese negado el registro por la Autoridad administrativa.

Artículo 65.- En los casos en que los interesados no estuvieren conformes con las resoluciones administrativas de la Secretaria de Industria Comercio y Trabajo o del Departamento de la Propiedad Industrial, podrán acudir dentro de 15 días de hecha conoce la resolución a cualquiera de los Jueces de Distrito de la ciudad de México, exponiendo los motivos de su inconformidad.

Artículo 66.- Si pasado el término a que se refiere el artículo anterior no lo hubieren hecho, quedará firme la resolución administrativa

Artículo 67.- No serán recurribles en la forma que dispone el artículo 1 de este Capítulo, las resoluciones resultantes de procedimientos indicados en los artículos 13, 15 y 16 de esta Ley, los cuales darán lugar solamente a recursos administrativos.

Artículo 68.- La reclamación a que se refiere el artículo 65 se hará presentando escrito con copia simple, que se cotejará por el Juzgado. Con dicha copia se correrá traslado de la reclamación al Ministerio Público, por tres días, para que formule su pedimento con carácter de demandado en representación de la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo. A este efecto, el Ministerio Público recabará del Departamento de la Propiedad Industrial todos los datos e informes necesarios, los cuales deberán serlo proporcionados oportunamente por el Departamento, en su calidad de asesor técnico.

Artículo 69.- En el caso previsto por el artículo 19, el reclamante exhibirá tantas copias simples de su escrito, cuantos sean los dueños de las marcas semejantes encontradas. Con dichas copias se correrá por tres días el traslado correspondiente.

Artículo 70.- Si hubiere necesidad de pruebas se abrirá un término que no excederá de 10 días, concluido el cual se citará a más tardar dentro de tres días para una audiencia en la que el Juez oír a los alegatos de las partes, y fallará dentro de cinco días, hayan o no ocurrido los interesados.

Este fallo será apelable en ambos efectos y el recurso se interpondrá dentro del término improrrogable de 15 días.

Artículo 71.- Si se apelara de esta sentencia se remitirá desde luego el expediente al Tribunal de Circuito que corresponda quien con sólo una audiencia que citará a más tardar dentro 5 días, fallará dentro de otros 5 días, remitiendo copia de su resolución para sus efectos al Departamento de la Propiedad Industrial.

Artículo 72.- De la sentencia definitiva se mandará copia a la autoridad de cuya resolución se trata.

En cuanto a las controversias que se suscitaban entre particulares y que ellos optaren por someterse a los tribunales Federales que correspondan se seguía un juicio sumario el cual se regulaba en el Capítulo X denominado Procedimiento para los juicios civiles, entre los que destacan los siguientes artículos:

Artículo 92.- Los Tribunales Federales conocerán de las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley; pero cuando dichas controversias sólo afecten a intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales del orden común, que correspondan.

Artículo 93.- Las acciones civiles que nazcan de la presente Ley se tramitarán y decidirán sumariamente, mediante los procedimientos que a continuación se establecen, salvo las disposiciones del capítulo anterior y lo que establece para los juicios criminales.

d) Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942.

La Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha, se componía de nueve Títulos, Disposiciones Preliminares, Patentes de Invención, Marcas, Avisos Comerciales, Procedimiento para dictar las declaraciones administrativas, Publicidad en los Derechos de Propiedad Industrial, Responsabilidades Penales y Civiles y Procedimientos Judiciales⁷.

En cuanto a las marcas, señalaba que quienes la usaran o quisieran usarla para distinguir los artículos que fabricaran o produjeran y denotar su procedencia, podrán adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, con las formalidades y requisitos de Ley, distinguía lo que no se

⁷ Ley de Propiedad Industrial Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1942.

admita como marca, los plazos de renovación que eran de 10 años y derechos fiscales y la sanción por o pagarlos en tiempo establecía lo siguiente:

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 los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase.

Pueden igualmente constituir una marca, las razones sociales de los comerciantes, cuando no sean descriptivos de los productos que vendan o de los giros que exploten, y los emblemas distintivos de sus establecimientos, aplicados a las mercancías que vendan; pero si el registro se solicita por un comerciante que no sea el productor de los artículos, que pretenda agregar su marca a la del industrial que los produjo, será requisito indispensable, para poderlo llevar a cabo el consentimiento de éste.

Artículo 99.- El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la República, con mas de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro.

Artículo 100.- Cuando la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada por un tercero, presente a su vez su solicitud dentro de los tres años de efectuado el anterior, la marca registrada quedará sujeta a lo que previene la fracción 11 del artículo 200 de esta Ley.

Artículo 101.- Las marcas se registrarán o renovación con relación a productos o a clases de productos determinados, de acuerdo con la clasificación que establezca el reglamento, y cualquiera diferencia relativa a la clase en la cual deba ser colocado un producto será resuelta en definitiva por la Secretaría de la Economía Nacional.

Artículo 102.- Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de artículos que ampare, aun cuando pertenezcan a la misma clase, dentro de la clasificación que señale el reglamento; Pero si podrá inscribirse la limitación de esos productos cuantas veces se solicite. Para proteger ulteriormente un producto diverso con una marca determinada, será necesario un nuevo registro⁸.

Artículo 105-- No serán registrables como marca:

- I. Los nombres propios, técnicos y vulgares de los productos, o las denominaciones genéricas, y sus traducciones, cuando se pretenda amparar artículos que están comprendidos en el género o especie a que corresponde tal nombre o denominación;
- II. Los nombres que se hayan hecho de uso común en el país, Para designar productos pertenecientes al mismo género o especie que los que tratan de ampararse con la marca, salvo los que sean denominaciones de origen en los términos del Capítulo X de este título (Reformada por decreto de 2 de enero de

⁸ Idem.

- 1973, publicado en el Diario Oficial del mismo mes y año, en vigor desde esta fecha).
- III. Los envases que sean del dominio público o se hayan hecho de uso común en México, y, en general, aquellos que carezcan de una originalidad tal que los distinga fácilmente;
 - IV. Las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que tratan de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos o gentilicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva por el solo hecho de que ostente una ortografía caprichosa, o se encuentre traducida a cualquier idioma;
 - V. Los simples colores aisladamente, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones que tengan un carácter particular y distintivos;
 - VI. Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas; y todo aquello que tienda a ridiculizar personas, ideas u objetos dignos de consideración;
 - VII. Las armas, escudos y emblemas nacionales. La designación verbal de los emblemas se equipará a los emblemas mismos;
 - VIII. Las armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federación, ciudades nacionales y extranjeras, naciones o estados extranjeros, etc., sin el respectivo consentimiento de ellos;
 - IX.- Los nombres, firmas, sellos y retratos, sin la autorización de los interesados, o, si han fallecido, de sus herederos o parientes hasta el tercer grado.
 - X. El emblema de la Cruz Roja, y la denominación Cruz Roja o Cruz de Ginebra;
 - XI. Las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando la marca se pueda para aplicarse a artículos que el solicitante fabrique solamente en México, o en cualquier otro país de habla española;
 - XII. Las denominaciones geográficas propias o vulgares y los nombres o adjetivos cuando indiquen simplemente la procedencia de los productos, o puedan originar confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos que pretendan ampararse. Se exceptúan los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean distintivos o inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario, y las que sean denominaciones de origen protegidas por esta Ley, en los términos del Capítulo X de este Título;
 - XIII. 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. Sobre las cualidades de los productos que pretendan ampararse;
 - XIV. Una marca que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan confundirse. En consecuencia, no será registrable.

- a) Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente solicitada para los mismos artículos. La negativa se dictará de plano y procederá aun en aquellos casos en que el nuevo registro lo pida el dueño de la marca anterior vigente, u otra persona con el consentimiento expreso del propietario de la marca primordial.

Al respecto observamos en este artículo que se regula la negativa por parte de la Autoridad Administrativa para el supuesto de que se proponga una marca a registro idéntica a otra previamente registrada.

- b) Aquella que sea semejante a otra ya registrada y vigente aplicada a los mismos artículos, en grado tal que pueda confundirse con la anterior. También en este caso la negativa se dictará de plano salvo que la marca sea solicitada precisamente por el propietario de la marca anterior con la cual puede confundirse, caso en el que el registro será concedido y las marcas se consideraran ligadas para el solo efecto, de su transmisión;

Es decir se permitían que coexistieran en el mercado marcas semejantes siempre y cuando fueran del mismo titular.

- c) La que tenga semejanza dudosa o indeterminada con otra marca anterior vigente aplicada a los mismos artículos.- En este caso se dará aviso al dueño de la marca anterior con la que exista semejanza dudosa y teniendo en cuenta lo que éste exponga, dentro del plazo que al efectos se le señale, se resolverá sobre la concesión o negativa del registro. La resolución administrativa que se dicte sobre el particular, se comunicará a todos los interesados. Si el solicitante es el dueño de la marca anterior con la que exista semejanza dudosa, ésta no será obstáculo para la concesión del registro solicitado, sin que deba correrse traslado alguno, pero en todo caso, la Secretaría podrá declarar ligada la marca que se conceda con la marca anterior del mismo interesado la que exista semejanza.

En este supuesto, se le concedía la facultad al titular de una marca registrada y vigente de que manifestara lo que a su derecho conviniera corriéndole traslado de la marca propuesta a registro a efecto de dejar a salvo sus derechos.

XV.- El emblema del Comité Olímpico Internacional y los elementos que lo integran así como las denominaciones Olímpico, Olimpiadas y Juegos Olímpicos.

Artículo 106.- Aunque no se trate de los mismos productos, se aplicarán las reglas de la fracción XVI del artículo que antecede, cuando el nuevo registro sea solicitado por persona distinta del propietario de una marca, anterior, para artículos similares a los que esta última ampara, si la Secretaría considera que existe la posibilidad de confusión. Si un nuevo registro idéntico a otro anterior es solicitado para artículos diversos, pero similares a los que éste ampara por el mismo propietario de la marca anterior, el registro será concedido, pero la Secretaría podrá declarar ligadas las

marcas, si estima que de haber ulteriormente diversidad de propietarios, puede originarse alguna confusión entre el público.

Artículo 107.- La caducidad, la extinción por falta de uso, o la cancelación de una marca registrada, no afectará la validez de otras marcas registradas, idénticas o similares, que conserven su vigencia, aun cuando estén ligadas para el efecto de su transmisión, en los términos de esta Ley.

Artículo 108.- Las marcas que hayan caducado por falta de renovación, que se hayan extinguido por falta de explotación, o que hayan sido canceladas a petición del propietario, podrán ser solicitadas de nuevo, en cualquier tiempo en este último caso, y en los dos primeros, transcurridos dos años a partir de la fecha de caducidad o de la declaración administrativa de extinción por falta de explotación, y el registro se concedido, ya sea el propietario anterior o a otra persona cualquiera siempre que se satisfagan todos los requisitos que para los nuevos, registros establece esta Ley.

Artículo 109.- Cuando el nuevo registro de una marca sea solicitado y obtenido por una persona distinta del registrantes que, no obstante estar usándola, la hubiese dejado caducar por falta de renovación este último, en ejercicio del derecho que confiere el artículo 99 de esta ley, y con las limitaciones establecidas para esos casos, podrá seguir haciendo uso de la misma, como marca no registrada, pero no tendrá los derechos que concedan las fracciones 11 del artículo 200 y III del artículo 201 de este ordenamiento.

Artículo 110.- En los casos en que, de considerarse el registro de una marca en los términos en que se solicite, pueda originarse alguna confusión sobre la amplitud de los derechos que confiere el registro, la Secretaría podrá exigir que se hagan las declaraciones, limitaciones o renunciaciones necesarias para precisar dentro de los límites de esta Ley, el alcance de los derechos que el registro otorga.

Artículo 112.- A nadie podrá negarse el derecho, de aplicar su nombre propio a los efectos que produzca o expendá, ya sea que constituya o no una marca o parte de ella, con tal que lo aplique en la forma en que está acostumbrado a usarlo, y que tenga caracteres que lo hagan distinguir claramente de un homónimo, ya registrado, como marca; no el de un nombre comercial cualquiera, o el de una sociedad, siempre que el primero se haya publicado, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, o la segunda se haya constituido legalmente, con anterioridad a la fecha legal de una marca en que aparezca ese nombre.

En cuanto al procedimiento para la obtención del registro marcario se establecía lo siguiente:

Artículo.- 113.- El registro, de una marca puede se solicitado por cualquiera persona física que se crea con derecho a ello, ya sea nacional o, extranjera, y la Secretaría de la Economía Nacional deberá efectuar su registro, si se satisfacen las sociedades, compañías, colectividades y personas morales en general.

Artículo 114.- El registro podrá solicitarse personalmente, o por medio, de apoderado, quien deberá ser, en todo caso una persona física, y cuando se designen dos o más apoderados, deberán estas manifestar desde el momento de presentar la solicitud quién es el que va a actuar en la tramitación; de no hacerse así, se tendrá designado el que primero se menciones.

Artículo 115.- El carácter de apoderado se podrá comprobar por medio de una simple carta poder, suscrita ante dos testigos. En este caso y para este solo efecto, no se requerirá legalización alguna, aun cuando el documento haya sido otorgado en el extranjero. El carácter de gerente o representante de una sociedad, colectividad o persona moral cualquiera, deberá acreditarse por medios que establece la legislación civil.

Artículo 116.- La solicitud del registro de una marca se presentará a la Secretaría en escrito por duplicado; en el que se harán constar el nombre y domicilio de la solicitud, la ubicación de su establecimiento, y los demás datos que prevengan esta ley y su reglamento. La solicitud será acompañadas lo siguiente:

- I. Una descripción, por triplicado, de la marca, que terminará con las reservas que de ella se hagan, con arreglo a las disposiciones que contenga el reglamento;
 - II. Un clisé de la marca, en la forma reglamentaria;
 - III. Doce ejemplares de la impresión de este clisé;
 - IV. Una declaración de la fecha en que se principió a usar la marca.
- Esta declaración no podrá ser modificada ulteriormente.

Artículo 117.- Cuando la marca deba usarse en colores y se reservan estos, se exhibirán, además, doce marbetes o etiquetas de la marca, en la forma que ésta vaya a usarse.

Artículo 118.- No podrán reservarse, al solicitar el registro de una marca, elementos que no aparezcan en los ejemplares de ella exhibidos al solicitarlo. Las leyendas obligatorias a que se refieren los artículos 141 y 145, no estarán sujetas a registro, pero la omisión de las mismas al usar las marcas, hará incurrir en las sanciones establecidas por esta Ley.

Artículo 119.- En la solicitud de la marca, así como en las descripciones, deberán especificarse detallada y concretamente, los productos o artículos que deba amparar; podrá, sin embargo, solicitarse para todos los artículos de una clase, siempre que se satisfagan los derechos especiales que señale la tarifa.

Artículo 120.- No podrán comprenderse en un solo registro artículos que pertenezcan a clases distintas, conforme a la clasificación que establezca el reglamento de esta ley.

Artículo 121.- Recibida la solicitud por la Secretaría, y enterados los derechos por concepto de estudio de la misma, se procederá a efectuar el examen de los documentos exhibidos, para ver si están completas y reúnen los requisitos que previenen esta ley y su reglamento.

Artículo 122.- Si los documentos no se encontraren en regla, se comunicará esto al solicitante para que los reponga, pero no se permitirá que en los documentos que se presenten se hagan alteraciones o adiciones a los ejemplares o etiquetas de la marca que hayan sido exhibidos, no adiciones o modificaciones en las cláusulas de las reservas, que las hagan aparecer distintas en esencia de cómo fueron presentados originalmente. Los nuevos documentos deberán ser presentados en un plazo perentorio que se fijará de acuerdo con el lugar de residencia del interesado. Si vencido este plazo, no se presentaren los nuevos documentos, se considerará abandonada la solicitud y se perderá la fecha legal de presentación. Con los nuevos documentos se seguirá el procedimiento señalado en este artículo y el anterior, son que se requiera nuevo pago por concepto de derechos de examen.

Artículo 123.- Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales y reglamentarios, y si la marca que pretenda registrarse queda comprendida dentro de lo que señala el artículo 97 como registrable, y a la vez no queda incluida entre los que las tres primeras fracciones del artículo 105 disponen que no es registrable, se procederá a hacer un examen de novedad entre las marcas registradas anteriormente o en tramitación, a efecto de averiguar si se invadirán derechos ya adquiridos.

Artículo 124.- Cuando al hacer el examen de novedad de una marca cuyo registro se solicite, se encuentre otra igual o semejante ya registrada o en tramitación y aplicada a los mismos productos; se dejará, en suspenso el registro y se dará aviso, por escrito, al solicitante, indicándole el número de las marcas iguales o semejantes encontradas, para que manifieste dentro del plazo que al efecto se señale, su conformidad en modificar la que solicita.

Artículo 125.- Si el interesado se conforma y modifica su marca de tal manera que a juicio de la Secretaria no tenga semejanza ya con otra anterior, se llevará a cabo el registro, exigiéndose previamente al solicitante que reponga la documentación.

Artículo 126.- Si la modificación propuesta por el interesado difiere de la marca solicitada originalmente, a tal grado que deba tomarse como una Sustitución, se sujetará a nuevo examen de novedad. Si resultaren en éste marcas anteriores cuyos derechos se invadan, se procederá en la forma que establece la fracción XIV del artículo, 105, y en caso favorable al solicitante, por no haberse encontrado anterioridades, se llevara a cabo el registro de la marca, una vez que sea repuesta por el interesado la documentación relativa.

Artículo 127.- En el caso de que el solicitante no manifieste su conformidad en modificar la marca, dentro del plazo a que se refiere el artículo 124, se considerará abandonada la solicitud y se perderá la fecha legal de presentación.

Artículo 128.- Cuando el solicitante de la marca se niegue a modificarla, se procederá en los términos de la fracción XIV, del artículo 105. Si la marca solicitada tienen semejanza dudosa o indeterminada con las anterioridades señaladas, se notificará directamente a los propietarios de ésta, para que manifiesten lo que a sus intereses

convenga, dentro del plazo que al efecto se les señale, remitiéndoles un ejemplar del marbete exhibido, cuando la marca solicitada consista en alguna figura, o indicándoles la denominación si la marca solicitada consista en alguna figura, o indicándoles la denominación si la marca consiste en esta simplemente. Transcurrido el plazo que se haya señalado, y formulada oposición, o sin ella se resolverse sobre la concesión o negativa del registro en los términos del citado artículo 105, fracción XIV, inciso c) de esta Ley.

Artículo 129.- Cuando la Secretaría lo estime conveniente podrá dar a conocer simultáneamente al solicitante, el resultado de los exámenes a que se refieren, por una parte, los artículos 121 y 122, y por la otra, los artículos 123 y 124, a efecto de que al reponer la documentación que se hubiere encontrado defectuosa, el interesado tenga en cuenta las anterioridades que se hubieren señalado para la marca originalmente solicitada.

Artículo 130.- El derecho al uso exclusivo de una marca se acreditará por medio del título respectivo, que será expedido en nombre del Presidente de la República, e ir firmado por el Secretario de la Economía Nacional o el funcionario en quien delegue ésta facultad.

Artículo 131.- En los títulos se hará constar: El número de la marca, que será el que le corresponde en el orden de pago de los derechos de expedición; La fecha legal del registro, la de prioridad en su caso, y la expedición del título. El nombre del titular. La ubicación, del establecimiento principal del propietario de la marca. Se acompañara al título una copia de la descripción y reserva, así como también, en su caso, el marbete, etiqueta o reproducción del ejemplar exhibido al solicitud la marca.

Respecto al examen de novedad se establecía en el capítulo VII de los artículos 184 al 188 lo siguiente:

La Secretaría de la Economía Nacional hará, a pedido del propietario de una marca registrada durante la vigencia de las leyes anteriores a la de 1928, un examen de su novedad, a fin de averiguar si existe un registro anterior y vigente que sea igual o semejante cuyos derechos se invadan.

Con esta disposición se daba a los titulares una mayor seguridad jurídica en cuanto a la novedad de su registro.

Este examen podrá hacerse también de oficio, o pedirlo cualquiera persona interesada, u ordenarlo la autoridad judicial, pero en estos casos se comunicará el resultado al propietario de la marca registrada.

Si el resultado del examen previsto por los artículos anteriores, fuere que no hay identidad o semejanza, no se podrá intentar ya la acción penal ni el aseguramiento de la mercancía amparada con la marca examinada.

El examen extraordinario de novedad de una marca de que tratan los artículos anteriores, causarán los derechos que señale la tarifa, y cuando se practiquen por mandato judicial, serán cubiertos éstos por la persona a quien interese el examen.

Practicado el examen de novedad a que se refiere el artículo 184, sin que se encontraran anterioridades, quedará dicha marca en las condiciones de las registradas conforme a esta Ley a la de 1928, para los casos de renovación o cesiones ulteriores.

En cuanto al Procedimiento para dictar las declaraciones administrativas establecía lo siguiente:

Las solicitudes de las declaraciones administrativas siguientes; de nulidad de una patente de una marca, de extinción por falta de uso, de una marca registrada, deberán formularse por cada caso.

En cuanto a los procedimientos para los juicios civiles se establecía lo siguiente:

Los tribunales federales conocerán de las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, pero cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer también de las, a elección del actor, los tribunales del orden común correspondientes.

Las acciones civiles que nazcan de la presente Ley se tramitarán y decidirán sumariamente, mediante los procedimientos establecidos en los Códigos de Procedimientos Civiles, federales o locales, según el caso.

En conclusión, las marcas debían usarse como se registraban, por no explotarse por cinco, años, se extinguían, podía otorgarse una copropiedad, las marcas se podrán transmitir o enajenar con las formalidades de la legislación civil y registrarse se la Secretaria de la Economía Nacional para que surtieran efectos contra terceros.

La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca se hacía administrativamente y se publicaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial, comunicándose a la Procuraduría General de la República, la nulidad o extinción, también se hacía en el ámbito administrativo de oficio o a petición de parte.

La Ley establecía el procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de; nulidad de patente de una marca; de falsificación, imitación, uso ilegal de una marca registrada.

La Secretaria de la Economía Nacional editará mensualmente la Gaceta de Propiedad Industrial, en la que se harán del conocimiento público, los datos relativos a las marcas registradas, las sentencias y resoluciones judiciales, las resoluciones administrativas, declaraciones, transmisiones, anulaciones, caducidades y todo lo relativo a la Propiedad Industrial.

e) Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976.

Esta Ley se expidió el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976⁹.

En lo que se refiere a las marcas de productos como de servicios se podían registrar en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo durante 5 años, plazo renovable indefinidamente por periodos iguales, la marca debía usarse tal y como fue registrada, su uso en forma distinta traía como consecuencia la extinción del registro, esto prevé la declaratoria correspondiente, asimismo se podían transmitir por los medios y por las formalidades de la legislación común, solo surtía efectos a partir de su inscripción en el Registro Nacional de Tránsito de Tecnología.

En esta ley se regula en su capítulo cuarto relativo a definiciones y materia de registro estableciendo lo siguiente:

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 otro de su misma clase o especie.

Artículo 88.- El derecho de su uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Industria y Comercio.

Artículo 89.- Toda persona que este usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabriquen o produzca podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciéndola las formalidades y requisitos que establecen esta Ley y su reglamento.

Establece igual derecho a los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto a los artículos que vendan o los servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia.

Los comerciantes podrán usar su marca por sí sola agregando a la de quien fabriquen los productos con el consentimiento expreso de éste.

En su artículo 90 establece los signos que puedan constituir una marca los cuales podían consistir en:

Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse o de los giros que exploten.

Por otro lado en su artículo 91 establecía los signos que no son registrables como marca:

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

⁹ Ley de Invenciones y Marcas Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.

Los nombres propios técnicos o de uso común de los productos o servicios que traten de ampararse con la marca, aun cuando estén en idioma extranjero.

Las palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en una designación usual o genérica de los productos o servicios que se trate de amparar.

Los envases que sean del dominio público a que se hayan hecho de uso común y en general aquellos que carezcan de una originalidad tal que los distinga fácilmente.

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

Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse con la marca incluyendo aquellas que puedan servir para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva por que ostente una ortografía caprichosa.

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

Las que reproduzcan o imiten sin su autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país Estado o Municipio o divisiones políticas similares; así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.

Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos banderas y emblemas de cualquier país Estado o Municipio o divisiones políticas similares; así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos¹⁰.

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

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

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

¹⁰ *Idem*

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

Las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificiosamente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, cuando la marca se solicite para aplicarse a artículos o servicios que el solicitante produzca o presente exclusivamente en el país o en cualquier otro país de habla española.

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

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

Los mapas sin embargo podrán usarse como elementos de las marcas, si corresponden al país de origen o lugar o procedencia de los productos o servicios que aquellas distinguen.

Una marca que sea idéntica a otra anteriormente registrada y vigente para amparar los mismos productos o servicios, aún cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste.

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

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

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

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

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

La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables.

En su artículo 92 regulaba la posibilidad de que cuando el registro se solicite por persona distinta del titular de una marca registrada, para artículos o servicios similares a los que esta proteja y a juicio de la Secretaría de la Industria y Comercio, pudiera causar confusión en los consumidores, se negará el registro si procede una vez desahogado el trámite a que se refiere el artículo 106.

Dicho artículo regula el examen de novedad por parte de la Autoridad Administrativa al señalar que en el supuesto de que si al practicarse el examen de novedad se encontrare otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios similares, o un nombre comercial, en los supuestos en que:

Una marca que sea idéntica a otra anteriormente registrada y vigente para amparar los mismos productos o servicios, aun cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de este.

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

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

En estos casos se suspenderá el trámite y se notificara al solicitante, indicándole las anterioridades existentes, para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del plazo que al efecto se señale, el cual no será menor de 15 ni mayor de 45 días. Si el interesado no contesta dentro de dicho plazo, se considerará abandonada su solicitud y perderá la fecha legal.

Por otro lado en cuanto a las marcas que hayan caducado por falta de renovación o se hayan extinguido por falta de explotación, podrán ser solicitadas por cualquier persona, transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad o extinción.

Es decir se daba un plazo de un año para poder registrarla a excepción del titular de la marca caduca o extinguida quien podrá solicitar de nuevo en cualquier tiempo ya que se le daba preferencia al titular para poder solicitar nuevamente su registro.

En relación al Procedimiento de Trámite del registro de marcas, establecía lo siguiente:

Artículo 100.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la Secretaría de Industria y Comercio, por escrito, en el que se hará constar el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, la ubicación de su establecimiento o del principal si tiene varios, así como la declaración de la fecha en que se principió a usar la marca, la que

no podrá ser modificada ulteriormente, y los demás datos que provengan del reglamento.

A la solicitud se acompañará:

La descripción de la marca, que terminará con las reservas que de la se hagan con arreglo a las disposiciones reglamentarias.

Los ejemplares de la impresión de la marca con las características que establezca el reglamento.

Cuando la marca deba usarse en colores y se reserven éstos, se exhibirán, además los marbetes o etiquetas de la marca en la forma en que esta vaya a usarse.

En el artículo 103 se regulaba el examen de forma el cual establecía, que:

Recibida la solicitud se procederá a efectuar un examen de ésta y de los documentos exhibidos, para comprobar si se reúnen los requisitos exhibidos, para comprobar si se reúnen los requisitos que provienen de esta Ley y su reglamento.

En caso de que la solicitud o los documentos exhibidos no se encontraren en regla, se le hará saber al solicitante para que los modifique.

No se permitirá que en los nuevos documentos se hagan alteraciones o adiciones a los ejemplares o etiquetas que hayan sido exhibidos, ni adiciones o modificaciones en las cláusulas de las reservas, en forma tal que las hagan aparecer distintas en esencia de cómo fueron presentados originalmente.

Los nuevos documentos se exhibirán en el plazo que al efecto señale la Secretaría de Industria y Comercio, el cual no excederá de 2 meses. Si cumplido este plazo no se presentaron correctamente, se considerará abandonada la solicitud y se perderá la fecha legal de presentación.

En esta Ley también se regulaba el examen de novedad el cual tenía como finalidad verificar si se pudieran afectar derechos adquiridos.

También regulaba el examen de novedad como ya se ha mencionado con anterioridad se encontrare otra marca igual o semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios similares, o un nombre comercial en los supuestos que contempla las fracciones XVII, XVIII y XIX del artículo 91 el cual establece lo siguiente:

Una marca que sea idéntica a otra anteriormente registrada y vigente para amparar los mismos productos o servicios, aun cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste.

Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente aplicada a los mismo o similares productos o servicios en grado tal que puedan confundirse con la marca anterior.

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

En cuanto a la negativa de registro se establecía que en el supuesto de que el interesado modifique la marca solicitada o limita los productos o servicios que pretenda proteger en forma tal que no exista posibilidad de confusión con las anterioridades citadas, se continuará el trámite respectivo.

Lo mismo se hará si los argumentos del interesado inducen a la Secretaría de Industria y Comercio a concluir que no existe posibilidad de confusión. Fuera de estos supuestos se negará de plano el registro.

En caso de que la modificación propuesta constituye una sustitución de la marca solicitada se sujetará a nuevo examen, en cuyo caso se tendrá como fecha legal la de la sustitución. Si como resultado de este examen se encontrare otra marca igual a semejante ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios similares, o un nombre comercial, en los supuestos de las fracciones XVII, XVIII y XIX del artículo 91 se negará el registro.

En lo que se refiere a la vigencia de las marcas se establecía una vigencia de 5 años a partir de la fecha legal. Este plazo será renovable indefinidamente por periodos de 5 años.

En cuanto a la renovación del plazo inicial de duración de los efectos del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro del último semestre de cada plazo, previo pago de los derechos correspondiente.

La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado comprueba en forma fehaciente su uso efectivo y continuo es decir no interrumpido en su aplicación a los productos o servicios que ampare.

En cuanto al recurso administrativo, se establecía en su capítulo IV lo siguiente:

Las personas afectadas por las resoluciones administrativas impuestas con fundamento en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella podrán recurrirse en revisión por escrito ante la Secretaría de Industria y Comercio dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectivo.

f) Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas 20 de febrero de 1981.

El reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas buscando una estructuración más adecuada contiene un primer capítulo de disposiciones generales, cuyo propósito es

agrupar las normas que por su carácter genérico tienen incidencia en los diversos aspectos que regula la Ley a efecto de facilitar su manejo y hacer más comprensible y eficaz el presente ordenamiento¹¹.

Las marcas, denominaciones de origen avisos y nombres comerciales son materia y nombres comerciales son materia de la regulación del capítulo cuarto, en el que atendiendo a las necesidades que en la práctica se dan con frecuencia y a los planteamientos que desde el punto de vista internacional son operantes actualmente, se ha adecuado y ampliado la clasificación de los artículos productos o servicios que pueden quedar amparados con el registro de una marca.

Fundamentalmente, se adiciona una clasificación específica para amparar los servicios.

A efecto de permitir la eficaz aplicación de la clasificación de referencia, se prevé en el Reglamento la posterior publicación en la Gaceta de Inventiones y Marcas.

Con este ordenamiento jurídico se viene a colmar una laguna que existió en materia de invenciones y marcas, se pretende dar solución a los problemas que por falta de disposiciones legales apropiados se presentaron en la aplicación de la Ley y se busca contar con un sistema normativo que responda eficazmente a los requerimientos del México actual en esta materia.

En cuanto al trámite de registro de la marca establecía en su artículo 53 los siguientes:

Para obtener el registro de una marca, deberá presentarse ante la Secretaría una solicitud por duplicado en la que además de los datos a que se refieren los artículos 100 y 101 de la Ley, se expresará la denominación de la marca en su caso y la ubicación precisa de la fábrica o establecimiento señalando país, la entidad, población, calle y número correspondiente. Cuando así lo requiera la Secretaría, deberá además, acreditarse su existencia.

Al concluir la descripción de la marca se mencionará las reservas en las que el solicitante expresará en qué consiste dichos elementos de que se compone. Las reservas harán el alcance de la protección legal cuando la marca contiene leyendas o figuras.

En la solicitud de una marca así como en la descripción deberá especificarse los artículos, productos o servicios de acuerdo a la siguiente clasificación y enseguida se enlistan la clasificación y/o servicios.

g) Reglamento de la Ley de Inventiones y marcas del 30 de agosto de 1988.

En este reglamento se establecía en lo concerniente a las solicitudes de registro de marca que debían presentarse ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en idioma español y cuando se presentaron en idioma diferente debería presentarse con

¹¹ Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 1981.

la traducción al español por perito traductor facultado por autoridad competente y legalizados si así se requiere¹².

En su artículo 6º se establecía que la Secretaría tendrá en todo tiempo la facultad de pedir le sean proporcionados, aclarados o complementados, los datos, documentos, dibujos o fotografías, así como la información que estime necesaria para el cumplimiento de los requisitos formales en cuyo caso se concedía un plazo que en cada caso se señale en la Ley o el Reglamento o en su defecto, dentro del término improrrogable de tres meses siguientes al requerimiento.

Se regulaba de igual forma el supuesto en que la Secretaría formule algún requerimiento o pida al interesado que manifieste lo que a su derecho convenga, la contestación, en caso de que el requerimiento no cumple debidamente con lo solicitado dentro del plazo legal correspondiente o de la prórroga si la hubo, se tendrá por abandonado el trámite respectivo en los casos en que el requerido fuere el solicitante del mismo.

Si se dio plazo para que se manifestara lo que a su derecho convenga y éste no hizo manifestación alguna, se le tendrá por perdido el derecho concedido.

El abandono de una solicitud implica la pérdida de la fecha de presentación de la misma. Solamente podrá iniciarse una nueva gestión reponiendo todos los documentos necesarios y pagando de nueva cuenta los derechos respectivos.

h) Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial 27 de junio de 1991.

En esta Ley se regula en el Título Cuarto Capítulo I lo relativo a las marcas¹³.

En su artículo 88 señala la definición de marca es decir se considera como marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Por otro lado en su artículo 89 regula lo que puede constituir una marca señalando lo siguiente:

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

Las formas tridimensionales,

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

El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca.

¹² Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas Publicada en el Diario Oficial de la federación el 30 de agosto de 1988.

¹³ Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial Publicada en el Diario Oficial de la federación el 27 de junio de 1991.

Asimismo se regulaba los medios que no pueden constituir una marca tales como:

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica aún cuando sean visibles.

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

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

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

l) Ley de la Propiedad Industrial publicada el 2 de agosto de 1994.

En esta Ley dentro del Título Cuarto, Capítulo I se regulaba lo relativo a las marcas cuando se señala que se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado¹⁴.

En su artículo 89 señala lo que puede constituir marca tales como.

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.

Las formas tridimensionales;

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

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

Asimismo en su artículo 90 establece lo que no será registrable como marca:

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

Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que en el lenguaje corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

¹⁴ Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994.

Las denominaciones, figura 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;

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

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

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

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.

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

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

Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sena especiales e inconfundibles y se tenga consentimiento del propietario¹⁵;

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

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

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas

¹⁵ *Idea.*

indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejante 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.

J) Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el título tercero, Capítulo único se refiere a las marcas, avisos y nombres comerciales mediante el cual hace referencia a las formas tridimensionales, los cuales son los envoltorios, empaques, envases, la forma de presentación de los productos¹⁶.

Asimismo especifica en el llenado de la solicitud de registro de marca al referirse en el artículo 56 de los requisitos que debe contener la solicitud, y las reglas de los productos o servicios para los que se solicita el registro de marca que se contenga en la solicitud es decir especificarse los productos o servicios para una misma clase.

De igual forma se establecen en su artículo 59 la clasificación de productos o servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley.

K) Precedentes administrativos y judiciales.

En cuanto a los precedentes administrativos y judiciales que ha emitido la Autoridad referente a el trámite de registro de marcas tenemos los siguientes:

"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 refiere 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 marcas Conmemorativo (licores alcohólicos clase 49) y Conmemorativa (vinos de mesa clase 47), provienen de la composición de la marca,

TESIS CON
FALTA DE ORIGEN

¹⁶ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1924.

ya que fonética y gramaticalmente son semejantes en grado de confusión."

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1326/88. Cervecería Cuauhtémoc, S. A. de C.V. . 5 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Alejandro Luna Ramos. Secretario: Agustín Tello Espindola.

"MARCAS. CONFUSION. PRODUCTOS DIFERENTES. Para que una marca no deba registrarse, aplicando para ello el artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, se requiere que los artículos amparados por ambas marcas tengan características semejantes. De manera que si se trata de artículos que no tienen mayor relación entre sí, por su naturaleza y su uso, o por las tiendas en que se venden, no hay inconveniente en usar marcas que podrían confundirse, cuando no hay la menor posibilidad de confusión en los productos, o de competencia comercial desleal entre los productores. La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior, ni pueda causar a este 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 diferente, o se aplican a usos 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 destinados a ciertos usos afines, el registro de esa marca no impide el registro de una segunda marca semejante que se destine a amparar exclusivamente ciertos productos que, aunque pertenezcan a la misma categoría en la clasificación del artículo 71 del Reglamento de la ley, sean artículos de naturaleza esencialmente distinta, y de uso y aplicaciones esencialmente distintos, y que esencialmente se venden en comercios de naturaleza también diferente, como en el caso, por ejemplo, de cepillos para muebles, pisos y tapicería y de cepillos dentales."

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

Séptima Epoca, Sexta Parte: Volumen 87, pág. 55. Amparo en revisión 21/76. Johnson & Johnson. 16 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 97 -102, pág. 149. Amparo en revisión 707/76. Dresser Industries, Inc 1° de marzo de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Volúmenes 97 -102, pág. 149. Amparo en revisión 131/77. American Cyanamid Company. 12 de abril de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Volúmenes 97 -102, pág. 149. Amparo en revisión 291/77. Laboratorios Infan, S. A. 21 de junio de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

Volúmenes 103 -108, pág. 134. Amparo en revisión 347/77. Central Exportadora Nacional, S A. 9 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. La publicación no menciona ponente.

"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 o mas marcas registradas o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de 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 legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

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." (Énfasis agregado)

"MARCAS. ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION. Si bien este tribunal ha sostenido que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender no sólo a un análisis minucioso, sino principalmente al efecto que pueda producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser pronunciadas rápidamente, ello no significa que quien deba juzgar sobre la semejanza de las marcas no pueda fijarse minuciosamente en sus detalles, para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se las lee u oye en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa, pues la impresión subjetiva que las marcas produzcan de momento, puede ser objeto de un análisis cuidadoso, que no olvide que debe atenderse a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público."

TESIS JURISPRUDENCIAL NUM. 16, VISIBLE EN LAS PAGINAS 43 Y 44 DEL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL AÑO DE 1981, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.

"MARCAS, CONFUSION DE UN 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 desvirtúe la semejanza derivada del elemento común, pues debe de recalcar que no toda semejanza impide el registro de una marca, sino que además debe ser en grado tan evidente esa semejanza que confunda al público consumidor; así, si la autoridad niega el registro, sus facultades propias se ejercen en el acto en forma inexacta, pues aun cuando la Ley de Inventiones 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 diverso elemento diferenciador lo suficientemente intenso para hacerle ver al consumidor a primera impresión que esta frente a marcas diferentes".

Este criterio es el que sustenta la tesis jurisprudencial contenida en el amparo en revisión 204/84 visible en la página 121, Sextra parte, volumen 181-186, del primer Tribunal Colegiado en Matena administrativa del Primer Circuito.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPITULO SEGUNDO

CONCEPTO, NATURALEZA JURIDICA, DIFERENTES TIPOS DE MARCA, FINALIDAD, FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA.

a) Diferentes conceptos doctrinales.

El autor David Rangel Medina señala que hay cuatro corrientes de definiciones elaboradas sobre la marca: la que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una mas que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.¹⁷

Primer grupo

"La marca de fábrica o de comercio, indica Ainé, es un signo cualquiera aplicado a un producto y que permite reconocer la fábrica de que proviene o la casa comercial que lo vende".¹⁸

Pouillet presenta esta definición " Se puede decir con verdad que la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran, en cualquiera que él sea, que sirve para distinguir la individualidad de una mercancía, sea manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por un comerciante."¹⁹

Roubier señala que "La marca de fábrica consiste en un signo distintivo colocado sobre los productos, y destinado a garantizar al público la procedencia de los productos. Por consiguiente, ante todo, la marca tiende a individualizar una mercancía".²⁰

Segundo grupo

Laborde en las definiciones de marca del tipo de las transcritas, corrientemente se confunde la marca de origen con la marca emblemática: la primera designa el lugar de procedencia y la segunda designa la persona, el establecimiento o el producto. "La marca emblemática declara es todo signo particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un agricultor o un comerciante imprime el carácter de su personalidad sobre sus productos para distinguirlos de los de sus competidores."²¹

¹⁷ Rangel Medina, David *Tratado de Derecho Marcario*, México, DF 1960, p. 154

¹⁸ Aine, Armengaud *Traté pratique des marques de Fabrique et de commerce*, Paris, 1898, p. 3

¹⁹ Pouillet E.: *Traté des Marques de Fabrique et de la Concurrence Déloyale*, 6ª Edición, Paris, 1912, p. 13.

²⁰ Roubier Paul *Le Droit de la Propriété Industrielle*, tomo I, Librairie du Recueil Sirey, S.A., Paris, 1952, p. 483.

²¹ Laborde A. *Traté Théorique et Pratique des Marques de Fabrique et de Commerce*, Paris, 1914, p. 5

El Dr. Ladas, para quien una marca " es fundamentalmente un signo, un símbolo, o emblema que señala, distingue las mercancías de un productor de las de otro.²²

Breuer Moreno también excluye de la marca la misión de indicar el lugar de procedencia y la define como el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola.²³

El brasileño Da Gama Cerqueira señala el concepto de marca diciendo que es "todo signo distintivo colocado facultativamente en los productos y artículos de las industrias en general, para identificarlos y diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen diverso.²⁴

Tercer grupo.

Ramella señala a la marca "la señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distinguelas especialmente de los productos que le hacen competencia.²⁵

Sepúlveda señala a la marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia.²⁶

J. Rodríguez Rodríguez: la marca es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquel, para colocar productos inferiores o no acreditados.²⁷

²² Stephen P. Ladas, *The International protection of Industrial Property*, Harvard University Press, Cambridge, 1930, p. 480

²³ Breuer Moreno Pedro: *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*, 2ª Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 31.

²⁴ Citado por Rangel Medina, David, Ob. Cit. p. 90.

²⁵ Ramella Agustín: *Tratado de la Propiedad Industrial*, Traducción de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid 1913, tomo segundo, p. 419.

²⁶ Sepúlveda Cesar, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, México, 1955, p. 63

²⁷ Rodríguez Rodríguez Joaquín, *Curso de Derecho Mercantil*, México 1952, Segunda Edición, Tomo I, p.425.

Cuarto Grupo

Ascarelli señala el concepto de la marca como "la marca sirve para individualizar el producto, también ella constituye un bien inmaterial, que se traduce materialmente en una contraseña puesta en las mercancías o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando la clientela. El público puede así conocer la procedencia de la mercancía y cuidarse de las falsificaciones, y el que, gracias a la bondad de sus productos, creyéndolos suyos."²⁸

Ferrara sostiene que la protección de la hacienda se produce, bien directamente, por medio de la prohibición de la competencia desleal, o, indirectamente, a través de la protección de los signos distintivos que utiliza el comerciante en el ejercicio de la empresa, entre los cuales se encuentra la marca "que identifica las mercaderías procedentes del establecimiento del comerciante y que son negociadas por su hacienda."²⁹

Según Girón "La marca es el medio principal para atraer la clientela hacia una o más mercancías de la hacienda, individualizando las mercancías iguales o similares."³⁰

Rotondi señala su concepto como "La marca es una contraseña gráfica impresa o aplicada al producto, a fin de distinguirlo de todos los otros productos similares existentes en el comercio y precedentes de otra hacienda."³¹

b) Naturaleza jurídica.

Para determinar la naturaleza jurídica de la marca es necesario establecer los conceptos de derecho real o personal a fin de clasificar a la marca dentro de alguno de estos derechos.

c) Derecho real o personal.

En el lenguaje jurídico técnico, se entiende por cosa (res) todo objeto del mundo exterior que produce satisfacción al hombre y que tiene un valor económico. El derecho romano regulador de una sociedad antigua, desconocía muchas nociones de la ciencia moderna, por lo que el concepto de res es menos extenso que el de

²⁸ Tullio Ascarelli: *Derecho Mercantil*. Traducción de Felipe de J. Iena. Notas de Joaquín Rodríguez Rodríguez sobre el Derecho Mexicano. México, 1940, p. 58

²⁹ Ferrara Francisco, *Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil*. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, p. 157.

³⁰ Ghiron Mario: *Curso di Diritto Industriale*, Seconda edizione Roma, 1937, Volume secondo, p. 5

³¹ Rotondi Mario: *Diritto Industriale*, IV Edizione, Milano, 1942- XX, p. 84.

cosa del derecho moderno, debido a lo cual, no reglamentó la propiedad industrial, propiedad intelectual, etc.³²

Ahora bien la distinción entre derechos reales y personales tiene su origen en las acciones in rem e in personam respectivamente.

Los derechos reales son los que ejercen las personas directamente sobre una cosa con oposición a cualquier tercero y que los facultan a sacar el mayor provecho de ella, constituyendo la propiedad o a limitarla, aprovechándola en una forma reducida sin ser propietarios, dando lugar a los derechos sobre cosa ajena. (ius in re aliena)

En el ordenamiento jurídico los derechos reales se presentan como figuras fijas y determinadas, su contenido y extensión no pueden ser modificados por la voluntad de las partes y tienen las siguientes características.

- a) Se ejercitan sin necesidad de otra persona, la conducta del sujeto pasivo es casi siempre negativa.
- b) Dan un derecho de persecución sobre la cosa.
- c) Otorgan un derecho de preferencia o de exclusión sobre los que reclaman derechos de crédito sobre ella.
- d) Están sancionados por acciones in rem.³³

d) Tipos de marcas

Rangel Medina señala como primera clasificación de las marcas las marcas nominativas, figurativas, mixtas y plásticas.

e) Marcas Nominativas.

Las marcas nominativas, que también se conocen como verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabras son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras. Pueden consistir en nombre propio, geográfico o comercial, expresado bajo forma distintiva. En esta clase también se comprenden las denominaciones de fantasía y evocativas; igualmente pertenecen a esta categoría los títulos de periódicos; las iniciales, letras o siglas y los números.³⁴

f) Marca Mixta.

La marca mixta se forma con el elemento nominativo con el elemento figurativo la combinación de estas dos formas da lugar a las marcas mixtas, llamadas marcas compuestas.

³² Sara Bialostosky *Panorama del Derecho Romano*, Universidad Nacional Autónoma de México 1990, p. 95.

³³ Sara Bialostosky. Ob cit p 98

³⁴ Rangel Medina Ob cit p 215,216.

g) Marca innominada.

Son las marcas que consisten en dibujos o figuras características que o también llamadas figurativas, innominadas, sin denominación, visuales gráficas o emblemáticas, como lo señala Rangel Medina.³⁵

Estas marcas no se constituyen de ninguna denominación es decir se componen de dibujos diseños, imágenes.

h) Marca Colectiva.

Rangel Medina señala que la marca colectiva es el signo destinado a ser colocado sobre mercancías para indicar especialmente que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas o en una localidad, región o país determinado. Encuentra su utilidad particular allí donde los productos son reputados, pero donde las empresas particulares no son bastante importantes para soportar la carga de la marca individual y sobre todo el depósito y las persecuciones en el extranjero.³⁶

i) Finalidad de las marcas.

Las marcas tienen la finalidad económica y jurídica señalada a continuación:

j) Económico, el autor Jaime Alvarez Soberanis, señala que la principal función de la marca es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo.

A primera vista esta función de identificación no aparenta tener consecuencias económicas sobre el proceso de desarrollo de los países. Sin embargo las tiene, y muy importantes solo que no son evidentes.

En efecto las marcas son parte del proceso de comercialización y consecuentemente repercuten en la generación y expansión de la demandada, así como en general en su evolución y de esta manera influyen en aquel proceso.³⁷

En la actualidad se han venido multiplicando los bienes que ingresan al mercado amparados con un signo marcario. Ello obedece a la diversificación de la producción que es consecuencia de la estrategia de maximización de utilidades que han puesto en práctica las empresas en el mundo occidental, con el consecuente incremento del consumo.

³⁵ Rangel Medina Ob Cit p 215,216

³⁶ Idem

³⁷ Alvarez Soberanis Jaime. *La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica* Editorial Porrua 1979. p. 54

Vivimos en una sociedad "consumista" cuyo objeto primordial es incrementar la clientela y las compras que ésta realiza, poniendo a su disposición una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo y así aumentar la producción y que los dueños de los establecimientos productivos obtengan mayores ganancias.³⁸

La marca tiene una importante función económica debido al papel relevante que desempeña en el proceso de comercialización de bienes y satisfactores.

El concepto económico de la marca subraya el papel de atracción de la clientela y, por lo tanto, de generación de la demanda, que ésta desempeña.

Esta es la justificación económica para concebir a la marca como un bien intangible que forma parte del activo social y debido a que la marca tiene un valor económico intrínseco, es acreedora a la protección del orden jurídico, tanto a nivel nacional como internacional.³⁹

k) Función jurídica.

El artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial señala la finalidad jurídica al establecer que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

La principal función del registro de la marca es su uso exclusivo, así como le otorga al titular del registro la facultad de promover acciones tendientes a conservar sus derechos de propiedad industrial derivados del registro marcario. Así como impedir el uso de la marca, solicitar la aplicación de medidas precautorias, reclamar daños y perjuicios.

Funciones de las marcas.

Existen las siguientes funciones de la marca:

Función de distinción.

Función de protección

Función de indicación de procedencia.

Función social o de garantía de calidad.

Función de propaganda.

La función de distinción resulta de la naturaleza misma de la marca. La marca sirve ante todo dice Martín Achard, "para distinguir un producto de otro

³⁸ Álvarez Soberanis Jaime. Ob. cit. p. 54

³⁹ Idem.

producto del mismo género, ya sea que este último lleve otra marca o que no lleve ninguna. Y Pouillet señala este papel de la marca cuando afirma: Es la marca la que da a la mercancía su individualidad; permite reconocerla entre millares de otras análogas o semejantes. Cuando más estimada es la mercancía, más valor tiene la marca.⁴⁰

La función de protección, desde el punto de vista del titular de la marca, ésta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión. La función protectora de la marca en beneficio del público consumidor y en contra del productor o comerciante es señalada por Martin Achard cuando declara que gracias a la marca, "el comprador tendrá un medio de entrar en relación con el productor, no porque la marca indique siempre el nombre de este último, sino porque facilita por lo menos sus pesquisas".⁴¹

La función de indicación de procedencia, tiene como finalidad respaldar el buen nombre del fabricante, comerciante o prestador de servicios. Así como proporciona al comprador una indicación sobre la procedencia de los productos, ya que el objeto de la marca es reconocer el origen y procedencia del producto.

La función social o de garantía de calidad, tiene como finalidad condensar el eventual Goodwill de los productos o servicios.

La función de propaganda, tiene como finalidad operar como medio de publicidad y promoción de los productos o servicios.

l) Fuentes del derecho a la marca.

El uso, debe ser continuo e ininterrumpido como lo establece el artículo 62 de la Ley de la Propiedad Industrial al señalar que 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.

m) El uso.

Puede ser un uso previo al registro de la marca siempre y cuando sea continuo e ininterrumpido como se señaló con anterioridad, y de buena fe siempre y cuando como lo establece el artículo 92 fracción I al señalar que un tercero que

⁴⁰ Rangel Medina., Ob. Cit. p. 172

⁴¹ Idem

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

n) El registro.

El registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es una fuente de derecho de propiedad industrial toda vez que otorga el derecho a usar en forma exclusiva la marca, impedir el uso no autorizado, otorgar licencias, renovar los efectos del registro, percibir regalías por el uso de la marca, transmitir los derechos del registro a favor de un tercero, constituir gravámenes, solicitar la aplicación de medidas precautorias, reclamar daños y perjuicios.

CAPITULO TERCERO

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA.

- a) Presentación de la solicitud de registro de una marca, acreditación de la personalidad.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, la exclusividad al uso de una marca se obtiene mediante el registro de la misma ante el IMPI, por ello la importancia de su registro.

Existen otros medios por los cuales se pueden presentar las solicitudes ante el Instituto, como lo pueden ser el correo, los servicios de mensajería o por transmisión telefónica facsimilar.

Los requisitos para el registro de una marca son los siguientes:

Presentación del primer solicitante

Nombre del o los solicitantes.

Nacionalidad del o los solicitantes

Apoderado (en su caso).

Respecto al acreditamiento de la personalidad el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que la personalidad podrá acreditarse de la siguiente forma:

Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física.

Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

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

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

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

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente, sin embargo, bastará con una copia simple de la

constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el Registro General de Poderes establecido por el Instituto.

Asimismo se debe señalar el tipo de signo distintivo ya sea nominativas; marcas que permiten identificar un producto y su origen mediante una palabra o conjunto de palabras.

Innominadas: figuras que cumplen con la función de una marca.

Mixtas: Marcas que combinan palabras con elementos figurativos.

Tridimensional; marcas que protegen los envoltorios, empaques, envases y la forma o la presentación de los productos.

Productos o servicios y clases.

Etiquetas del signo distintivo

Ubicación del establecimiento y tipo.

Leyendas y figuras no reservables.

Prioridad reclamada

Pagos por el registro.

Asimismo se debe señalar la clase Internacional y los productos que protege la marca propuesta a registro, nuestro país, aún sin ser miembro, ha optado por observar la última versión del Arreglo de Niza, abandonando la observancia de la llamada "clasificación nacional". Al renovarse los registros de marcas existentes, éstos se clasificaron, atendiendo a las clases del nuevo listado.

Las marcas de servicio han cobrado un enorme auge en el contexto de la economía mundial, dando lugar a que las legislaciones de diversos países las adoptaran dentro de sus normas, otorgándoles una protección similar a aquella de las marcas de productos.

La clasificación de productos y servicios que establece el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial se divide en 42 clases, de las cuales 34 corresponden a productos y 8 a servicios.

Si los servicios o productos que se desea proteger se ubican en clases diferentes, es necesario solicitar el registro de las marcas en cada una de las mismas.

Es común el caso de marcas que se registran no sólo en las clases en que se ubican los productos o servicios que de manera directa se comercializan o prestan, sino en todas aquellas clases en que se comprenden productos o servicios con los que guardan alguna relación, para evitar que terceros puedan apropiarse de las mismas, dando lugar a los llamados "registros de defensa".

b) Examen administrativo

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

Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares.

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

Deberá acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio.

Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional.

Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro.

Asimismo deberán acompañarse de comprobante de pago de la tarifa (original y copia).

7 etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 x 10 cm. Ni menores de 4 x 4 cm). (excepto nominativas).

7 etiquetas a color con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 x 10 cm. ni menores de 4 x 4 cm. excepto nominativas.

7 impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos (anchura, altura y volumen).

Reglas de uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos (solo en caso de marca en copropiedad).

Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso.

Documento original que acredita la personalidad, en su caso el original se encuentra en el determinado expediente y se solicita la compulsu.

c) Examen de fondo (novedad)

Con fundamento en el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo a fin de verificar si la marca es registrable.

Se realiza un examen fonético, comprobando y comparando que entre los signos y las denominaciones solicitadas en trámite y los ya registrados con anterioridad, no existan otros signos idénticos o semejantes en grado de confusión, que constituyan impedimento respecto al solicitado.

d) Criterios que toma la Autoridad al otorgar o negar el registro de la marca.

Finalmente, procede hacer notar que las negativas se declararán por las siguientes razones:

En virtud de que los signos distintivos propuestos a registro son idénticos o similares en grado de confusión a algún registro otorgado con anterioridad o a un expediente en trámite, o bien que encuadra en algún supuesto previsto en el Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Independientemente de que existan otras razones previstas en la Ley.

Una vez realizados los exámenes de fondo y forma de la solicitud, y que el interesado dio contestación a los requerimientos legales, si el IMPI considera que los argumentos del solicitante no son suficientes para desvirtuar el requerimiento, procederá a declarar la negativa de registro de la marca de que se trate.

El IMPI está obligado a notificar por escrito al solicitante la negativa, expresando los motivos y fundamentos legales y a publicar las resoluciones en la Gaceta del propio Instituto.

- e) Marcas registrables.

El artículo 89 señala.-

Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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.

Las formas tridimensionales,

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

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

De esta lista de elementos o signos que pueden constituir una marca se derivan, como ya se ha indicado junto a cada uno de ellos, los diferentes tipos de marcas que la legislación mexicana reconoce: nominativas, innominadas, tridimensionales y mixtas.

La importancia de determinar que tipo de marca se está solicitando deviene del hecho de que el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial en su fracción II, exige que al solicitarse el registro de una marca se indique si ésta es nominativa, innominada, tridimensional o mixta. Así, el establecer con precisión el tipo de marca de que se trata es importante a efectos de cumplir con este requerimiento y también a efectos del examen que se realice para proceder a su registro, el cual será diferente para cada tipo de marca.

En cuanto a los requerimientos que puede mandar el IMPI tenemos que pueden ser encaminados a la determinación del tipo de marca que se solicita en los siguientes supuestos:

Si no se indica en el recuadro correspondiente de la solicitud el tipo de marca, se va a requerir que se indique, salvo que la mención del signo distintivo indique el tipo de marca que se está solicitando.

Si se indica que la marca es nominativa y se presentan etiquetas con algún diseño, se va a requerir que se aclare el tipo de marca.

Si se indica que la marca es mixta y no se presentan etiquetas, se va a requerir que se aclare el tipo de marca o bien que presente las correspondientes etiquetas, en cuyo caso se tendrá como fecha legal el día en que se presenten las etiquetas.

Si se solicita como innominada y en la etiqueta se observa una denominación, una letra o un número o una combinación de éstos, se va a requerir que se reponga como mixta, incluyendo la denominación de que se trate, salvo que sean leyendas no reservables que no puedan constituir una marca.

En caso de que se solicite como mixta y la denominación se compone de una o más letras las cuales tienen un diseño muy estilizado, aunque no se puedan distinguir fácilmente, se va a considerar como mixta.

En caso de que si se trata de una palabra completa o varias letras que no se pueden leer o apreciar en la etiqueta de ningún modo, se va a requerir que se solicite la marca como innominada.

Cuando el diseño de la etiqueta simule una letra se va a requerir que la denominación solicitada incluya esa letra.

Si la marca solicitada incluye forma tridimensional y denominación y/o diseño se tienen que solicitar como mixta (sin marcar ningún otro recuadro), indicando en el espacio de la solicitud dedicado a signo distintivo de que se compone la marca solicitada por ejemplo; denominación, diseño y forma tridimensional; en el caso contrario se va a requerir que se especifique en ese espacio de qué se compone la marca.

Si se solicita una forma tridimensional que incluye una combinación de colores de deberá solicitar como marca mixta

Las letras pertenecientes a un alfabeto extranjero por ejemplo chino, eslavo se considerarán diseños, de modo que las marcas que los contengan se han de solicitar como innominadas o mixtas. Lo mismo ocurre con símbolos que tienen un cierto significado preestablecido, como la arroba, el asterisco y letras de alfabetos afines al nuestro pero que no pertenecen al idioma español, como la C, acentos, letras griegas, o los que tengan un significado conocido internacionalmente.

Cuando en una etiqueta se repita varias veces la misma denominación, no será necesario anotar en el espacio destinado a signo distintivo cada una de las repeticiones, salvo que el solicitante expresamente quiera proteger su marca de esta manera.

Asimismo hay ciertos requerimientos en cuanto a las etiquetas que deben de cumplirse, como son:

Para marcas innominadas las etiquetas no deberán contener letras, números, palabras o frases que sean susceptibles de ser registrados como marca. En caso de que las contengan se requerirá que se supriman de las etiquetas o se soliciten como marcas mixtas incluyendo la denominación que aparece en la etiqueta.

Lo mismo ocurre en el caso de marcas mixtas, la denominación debe contener todas las palabras, letras o números que aparezcan en la etiqueta y que sean susceptibles de ser registradas como marcas.

En marcas tridimensionales, y mixtas que comprendan una forma tridimensional, los ejemplares, preferentemente fotografías, han de mostrar los tres planos de la figura tridimensional, constando los tres en una sola impresión o ejemplar y no mostrar funcionalidad de la figura ni representarla en partes, sino tal y como se va a usar la marca.

Si la marca se solicita innominada y la etiqueta refleja tridimensionalidad de un envase u objeto, se va a requerir que se aclare el tipo de marca y se repongan las etiquetas correctamente en función del tipo de marca de que se trate, indicando en el espacio del signo distintivo que se quiere proteger con la marca.

Si la marca se solicita como mixta y en las etiquetas se aprecia tridimensionalidad, se va a requerir que se cambie la etiqueta para no mostrar tridimensionalidad o

bien que en el espacio del signo distintivo se indique que la marca comprende denominación, diseño y forma tridimensional presentando entonces las impresiones que muestren los tres planos.

En definitiva, siempre tiene que coincidir la indicación del tipo de marca, lo que se anota en el espacio del signo distintivo que se quiere proteger con la marca y las etiquetas.

- f) Marcas no registrables.

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

En cuanto al examen que determina el otorgamiento de un registro y/o su negativa, tenemos que el artículo 90 de la Ley de la materia señala:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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

Ejemplo: hologramas.

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

Nombres Técnicos.

Acido Acetil Salicilico, polímero, aloe vera.

Nombres de uso común:

CAFÉ para café (clase 30)

SOFA para sofás (clase 20)

CIGARRILLOS para cigarros (clase 34)

Palabras de designación usual o genéricas de los productos o servicios.

BLUE JEANS o JEANS para pantalones de mezclilla

BAMBINETO para cuna portátil.

CHELA para cerveza.

CHESCO para refrescos

LOVE SEAT para sillones

Ejemplos de marcas no prohibidas por ésta fracción, podría ser un término genérico con un elemento distintivo:

JEANS LEVIS para pantalones de mezclilla.

DON CAFÉ para servicios de cafetería
HOTEL PRESIDENTE para Hotel.
Denominaciones con solo una parte de un genérico:
ZAPA para calzado.
MAYO para mayonesa.
Marcas evocativas;
PANADERO para pan.
PIZZA PIZZA para servicios de restaurante.

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

Fracción IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marcas. 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.

Ejemplos:

CAFÉ DE CHIAPAS
QUESO BARATO
CAMISA BLANCA
CREMA SUAVE.

Fracción V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.
Ejemplo: 123456 ABCDE.

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

Ejemplo:

KANEKI para aparatos eléctricos en húngaro significa el mejor.

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

Ejemplo:

La bandera de ITALIA, SECOFI.

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

Ejemplo: Un dólar, una moneda etc.

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

Ejemplo: Condecoración del águila azteca, premio príncipe de Asturias, medalla Belisario Domínguez.

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

Ejemplos: NORUEGO para salmón, GRAN COLOMBIANO para café, CARIBEÑO para ron.

Ejemplos de denominaciones que si se pueden registrar como marcas: PARIS para papel, LONDON para perfume.

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

Ejemplo: IRAPUATO para fresas, LEON para calzado, SAN ANDRES TUXTLA para puros.

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

Ejemplo: VALENZUELA para ropa deportiva, RETRATO DE UNA PERSONA, PACO RABANNE para perfumes.

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

Ejemplo: 101 dalmatas, Aladino, Tom Cruise "Jerry McGuire".

Fracción XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las

que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar.

Ejemplo: NAFTA o TLC para servicios de exportación e importación.

Fracción XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

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

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

Ejemplo GUCCI, COCO CHANEL.

Fracción 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.

Ejemplo; BACTRIN con VACTRIN, para medicamentos.

La confusión puede ser Fonética, gráfica, conceptual e ideológica.

Para analizar la confusión la Autoridad debe atender principalmente al efecto que los signos marcarios puedan producir en el público consumidor conjuntamente, es decir, al primer golpe de vista o al ser pronunciadas rápidamente.

Ahora bien lo que para unos es confundible para otros no lo será; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. Puede darse entre marcas que distinguen artículos distintos en una misma clase.

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

el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Ejemplo: SERVILLANTAS para servicio de taller.

g) Cita de anterioridades.

Una vez realizados los exámenes de fondo y forma de la solicitud, y que el interesado dio contestación a los requerimientos legales, si el IMPI considera que los argumentos del solicitante no son suficientes para desvirtuar el requerimiento, procederá a declarar la negativa de registro de la marca de que se trate.

El IMPI está obligado a notificar por escrito al solicitante la negativa, expresando los motivos y fundamentos legales y a publicar las resoluciones en la Gaceta del propio Instituto.

Las pautas o reglas para decidir la confusión por la Autoridad Administrativa para citar las anterioridades encontradas consisten en el cotejo sucesivo de ambas marcas, así como la preponderancia de las semejanzas sobre las diferencias, la marca opuesta es un derecho en expectativa, análisis del conjunto, la descripción de la marca, las circunstancias adjetivas, la posición del juez, la forma en que se usara la marca.

Las circunstancias que tomará en cuenta la Autoridad para negar u otorgar el registro marcario será el público consumidor y los productos y servicios a distinguir, la inclusión en la marca de elementos de uso común, productos no amparados por la marca oponente, el uso de la marca oponente, la marca de defensa, la notoriedad, la coexistencia con la marca oponente, la coexistencia con marcas de terceros, el contenido conceptual, las marcas denominativas, los casos de nulidad.

Debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que se tomarán en cuenta las siguientes reglas:

Considerar la marca en su conjunto

Apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marca y no comparándolas una al lado de la otra.

Apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente y que preste la atención común y ordinaria.

h) Manifestaciones hechas valer por el particular ante el IMPI para conseguir el registro.

El interesado una vez que se le haya notificado de algún impedimento legal o si existen anterioridades para la consecución del registro puede manifestar lo que a su derecho convenga otorgándole un plazo de dos meses (artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial) o en su defecto un plazo adicional de dos meses

(artículo 122 bis de la Propiedad Industrial) en caso de que el solicitante no contestare en el plazo concedido se entenderá por abandonada su solicitud.

Estas manifestaciones pueden consistir desde aclarar o subsanar los errores contenidos en la solicitud o en caso de que se haya citado alguna anterioridad presentar argumentos ya sea manifestando las posibles diferencias de la marca propuesta a registro con la marca registrada diferencias que pueden ser analizadas desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual e ideológico, o bien manifestar que las marcas se encuentra registrada en diferentes clases.

Por otro lado también se puede manifestar que se deje en suspenso el trámite de registro en términos del artículo 124 de la Ley de la Propiedad Industrial, a efecto de iniciar un procedimiento contencioso ante el IMPI por considerar que la marca citada como anterioridad se encuentra viciada de nulidad por incurrir en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 151 de la Ley de la materia o bien por considerar que la marca que se citó como anterioridad no se ha usado durante los tres años consecutivos a la fecha en que se solicita la caducidad aludida como lo establece el artículo 152 de la Ley de la materia.

- i) Ejemplos de resoluciones de negativas del registro por incurrir en los supuestos del artículo 90.

ASUNTO Se niega el registro de marca solicitada en el expediente número 199258 ANILLO PARA LA MADRE.

México D.F., a

En base a las atribuciones que le confieren a este Instituto los artículos 1, 88, 89, 90 fracción XVI, 119, 122 y 125 de la Ley de la Propiedad Industrial, SEGUNDO y TERCERO TRANSITORIOS del Decreto por el que se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1994, 1, 3 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 12, 14, 15 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1, 2 y 3 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 1, 4, 7, 9 y PRIMERO TRANSITORIO del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en la misma fuente informativa el 23 de noviembre de 1994, se niega el registro de marca solicitada, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones de derecho:

ANTECEDENTES

1.- El día 18 de mayo de 1994, el Lic. Rafael E. De la Cruz E., entonces apoderado de la empresa HONNE PRODUCTS, INC., solicitó el registro de marca de la denominación ANILLO PARA LA MADRE

II. Mediante oficio de fecha 31 de mayo de 1994, emitido por la entonces Dirección General de Desarrollo Tecnológico a través de la Dirección de Propiedad Industrial, con número de folio 50777, se comunicó al Ing. Oscar M. Becerra, entonces apoderado de la empresa HONNE PRODUCTS, INC., que debía acreditar su personalidad como apoderado en el expediente en el que se actúa, o bien, las facultades del firmante de la carta poder, cumpliendo los requisitos que señala el artículo 181 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, correlativo del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, y 10 de su Reglamento. De la misma forma se le requirió cumplir con la fracción VI del artículo 70 de la Ley Federal de Derechos.

III. Por escrito de fecha 1 de agosto de 1994, con número de folio 69688, el licenciado Rafael F. de la Costa E., en representación de HONNE PRODUCTS, INC., solicitó la concesión de una prórroga sobre el plazo concedido en el oficio precisado en el punto anterior.

IV. Mediante escrito de fecha 10 de octubre de 1994, con número de folio 93517, el Lic. Rafael F. de la Costa E., en representación de HONNE PRODUCTS, INC., dio contestación al oficio de fecha 31 de mayo de 1994, con número de folio 50777, haciendo el entero de los derechos por tal concepto.

V. Por oficio de fecha 23 de junio de 1995, con número de folio 30937, emitido por la Dirección de Marcas de este Instituto, a través del Departamento de Examen de la Subdirección de Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservación de Derechos, se comunicó al Ing. Orlando Becerra, entonces apoderado de HONNE PRODUCTS, INC., que en relación a la solicitud de registro de marca de antecedentes, y al efectuarse el examen de fondo a que se refiere el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, se encontró como impedimento para la concesión de su registro, que la misma resultaba descriptiva de la especie de uno de los productos a proteger, incurriendo por ende, en la prohibición prevista en la fracción IV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, correlativo la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Mediante el oficio de mérito, se le concedió a la solicitante un plazo que vencía el día 23 de agosto de 1995, a efecto de que manifestara lo que a su derecho convenga, así como para realizar el pago de la tarifa que por tramites y servicios se deben cubrir a este Instituto, por concepto de reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, así como por enmiendas voluntarias, operativas que de lo contrario, dicha solicitud se tendría por abandonada.

VI. Por escrito de fecha 22 de agosto de 1995, con número de folio 64511, el entonces apoderado de HONNE PRODUCTS, INC., Lic. Rafael F. de la Costa E., dio contestación al oficio precisado en los dos párrafos que anteceden, exhibiendo nueva solicitud de registro de la denominación ANILLO PARA LA MADRE, con los datos que a continuación se especifican:

EXPEDIENTE DE MARCA EN TRAMITE: 199258

SOLICITANTE: HONNE PRODUCTS, INC.

FECHA LEGAL: 18 DE MAYO DE 1994.



FECHA DE PRIMER USO: 30 DE ABRIL DE 1994.

TIPO DE MARCA: NOMINATIVA.

CLASE Y PRODUCTOS QUE SE PRETIENDEN AMPARAR: 14 INTERNACIONAL; JOYERÍA.

V. Por oficio de fecha 25 de marzo de 1996, con número de folo 9540, emitido por la Dirección de Marcas de este Instituto, a través del Departamento de Examen de la Subdirección de Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservación de Derechos, se comunicó al ING ORLANDO BECERRA que en contestación a su escrito de fecha 22 de agosto de 1995 ya fin de acceder a la solicitada, debía suprimir de su signo distintivo la palabra ANILLO, así como no señalarlo en las leyendas y figuras no reservables.

VI. Mediante el oficio de mérito y con fundamento en el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, se le concedió a la solicitante un plazo que venció el 27 de mayo de 1996, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, así como para realizar el pago de la tarifa que por trámites y servicios se deben cubrir a este Instituto, por concepto de reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, así como por enmiendas voluntarias, apercibida que de lo contrario, dicha solicitud se tendría por abandonada.

VII. Mediante escrito de fecha 16 de mayo de 1996, con número de folo 34307, el ingeniero José Arredondo Román M., en representación de la empresa HARLYN PRODUCTS, INC., dio contestación al oficio precisado en los dos puntos anteriores, exhibiendo además, el comprobante de pago por concepto de reposición de documentos.

CONSIDERACIONES

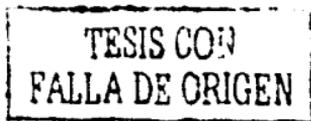
PRIMERA.- Enseguida, se procede al estudio del fondo del asunto planteado.

Ahora bien, como ha quedado señalado en el capítulo de antecedentes de la presente resolución, por oficio de fecha 23 de junio de 1995, con número de folo 30937, emitido por la Dirección de Marcas de este Instituto, a través del Departamento de Examen de la Subdirección de Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservación de Derechos, se comunicó al Ing Orlando Becerra, entonces apoderado de HONNE PRODUCTS, INC., que en relación a la solicitud de registro de marca de antecedentes, y al efectuarse el examen de fondo a que se refiere el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, se encontró como impedimento para la concesión de su registro que la misma resultaba descriptiva de la especie de uno de los productos a proteger, incurriendo por ende, en la prohibición prevista en la fracción IV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, correlativa la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

La referida fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"ART. 90.- No serán registrables como marca



..IV. Las denominaciones, figuras o formas bidimensionales 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 sirven para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. .”

La norma legal transcrita con anterioridad exige determinados supuestos para negar el registro de un signo marcario, a saber:

a) Que el signo marcario que se intente registrar (denominaciones, figuras, formas bidimensionales), sea descriptivo de los productos o servicios que se traten de proteger con el mismo

b) Que esa descriptividad se determine considerando el conjunto de sus características

En este sentido, la descriptividad de un signo marcario nominativo, se presentará cuando las palabras sean descriptivas o indicativas que en el comercio se utilicen para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.

Antes de entrar al análisis del signo distintivo en estudio, es preciso aclarar que en la nueva solicitud presentada por la solicitante de registro, se incluye como denominación a registro ANILLO PARA LA MADRE, lo cual revela la intención de la empresa HONNE PRODUCTS, INC. de registrar como marca la denominación completa, siendo intrascendente que en el apartado de leyendas no reservables haya incluido la palabra ANILLO, pues si en realidad su intención era no reservarse el uso de la misma, ésta debió haberse suprimido de la denominación que intentó registrar, tal y como le fue requerido mediante el oficio de fecha 25 de marzo de 1995, emitido por esta autoridad, pues el estudio de fondo a que se refiere el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, versa sobre dicha denominación, razón por la cual se consideró actualizado el impedimento de la fracción en análisis.

Una vez establecido lo anterior y entrando al estudio del primer supuesto, tenemos que el signo distintivo que se intenta registrar bajo el número de expediente 199258, se denomina ANILLO PARA LA MADRE, para aplicarse a productos de joyería, mismos que se ubican en la clase 14 de la clasificación de productos y servicios oficial vigente.

Ahora bien, para efectos de nuestro estudio, podemos decir que al querer protegerse todos los productos de joyería se intentan proteger obviamente todo aquello que sean joyas, es decir, cualquier objeto de metal precioso, que se encuentre guarnecido de piedras finas o perlas, que sirve para adorno. Así pues, una joya puede ser, un anillo, un brazalete, un reloj, una pulsera, un prendedor, un collar, un arete, etcétera.

De lo anterior podemos establecer que la denominación que intenta registrar la solicitante de registro resulta descriptiva por componerse de la frase ANILLO PARA LA MADRE.

En efecto, la denominación ANILLO PARA LA MADRE, resulta ser descriptiva de la especie de los productos que se intenta proteger con la denominación a registro, pues como se ha precisado, un anillo no es más que uno de los tantos productos que reuniendo determinadas características se puede considerar una joya. Por lo tanto, si un anillo es uno de los productos que constituyen una especie de los productos que se intentan proteger, no es dable otorgar su registro, pues de lo contrario, se estaría privando a cualquier persona que se encargue de elaborar o distribuir tales productos, de usar dichas palabras y, por ende, negándosele la oportunidad de dar a conocer al público consumidor qué tipo de productos comercializan.

Ahora bien, el segundo supuesto exigido por la fracción en análisis, exige que la descriptividad de la denominación se determina en el conjunto de sus características.

En atención a la anterior exigencia tenemos que el signo distintivo que se intenta registrar, en su conjunto se integra por la siguiente frase ANILLO PARA LA MADRE. Esta denominación tomada en su conjunto como bien ha quedado establecido, es totalmente descriptiva de los productos que intenta proteger, pues por un lado está indicando la especie de los mismos, al contener la frase ANILLO PARA LA MADRE, y por otro, siendo indicativo de su destino, es decir, al mencionar que son anillos sólo para la madre, está haciendo referencia a que se trata de una especie de productos que tienen un destino final específico, que es precisamente el uso que de estos hagan las madres.

Al respecto, resulta aplicable la tesis dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, que a la letra establece:

MARCAS COMPUESTAS DESCRIPTIVIDAD Y CONDICION DISTINTIVA DE LAS. De conformidad con lo establecido en el artículo 91, fracción V, de la Ley de Inventiones y Marcas, no son registrables como marca "V. Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considera distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas o indicativas de las cualidades, características físicas, contenido, uso, destino o función, composición de propiedades, tipo especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios". En la disposición legal transcrita, se advierte que el legislador impuso una regla de apreciación atinente a las denominaciones que pretendan registrarse como marcas, que esté relacionada estrechamente con una de los caracteres esenciales que toda marca debe reunir, como lo es su condición distintiva. La referida regla consiste en considerar que una marca está desprovista de tal requisito, si la denominación respectiva se integra por dos o más palabras que al ser analizadas en forma aislada resultan descriptivas de los productos o de los servicios correspondientes y las mismas continúan siendo descriptivas en su conjunto, en tal caso la denominación propuesta para registro en esos términos, debe ser rechazada. Consecuentemente, la negativa de registrar como marca la denominación Toca Bar, no resulta contraria a derecho, habida cuenta que al decretar dicha negativa, la respectiva autoridad responsable ajustó su proceder a la mencionada regla de apreciación de las marcas, en tanto que las palabras que integran esa denominación, analizadas aisladamente o en forma conjunta, conservan el significado que naturalmente les corresponde, mismo que contribuye una clara y directa alusión a los servicios a proteger, que son de restaurante y bar, pues la palabra "Toca" significa bocado o comida ligera que se toma fuera de las horas de comida y el vocablo "bar" indica una especie de establecimiento donde se sirven bebidas preparadas que suelen tomarse de pie ante el mostrador, significados que se aprecian como común denominador de ambas expresiones en la mayoría de los diccionarios de la lengua española. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

PRECEDENTES

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Amparo en revisión 1153/91 Silvia Adriana Kuri Camacho. 10 de julio de 1991.
Unanimidad de votos. Ponente: Genara David Góngora Pimentel. Secretario: Jesús
García Vichis.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Epoca: 8A
Tomo: VII-Junio
Página: 370

Como se puede apreciar, la descriptividad de un signo distintivo se determina cuando analizado en forma aislada y en su conjunto, este resulta descriptivo del producto que intenta amparar, tal como es en el presente caso, pues la frase por cualquier lado que se vea, siempre nos va a llevar a conclusión de que se aplica a cierto tipo de joyas, tal y como lo son los anillos para la madre.

Con esto, la denominación que se intenta registrar bajo el número de expediente 199258, está desprovista de un carácter esencial que todo signo marcario debe revestir, la distintividad. En efecto, en la legislación de la materia se ha llegado a la determinación de que no se pueden registrar como marcas denominaciones indicativas o descriptivas de los productos que se intentan proteger, pues esto les impide tener algún elemento que los haga susceptibles de distinción, dejando de cumplir por ende con la exigencia de los artículos 88 y 89 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial.

Procede ahora hacer la correspondiente valoración de los argumentos de la solicitante de registro hechos valer mediante escrito de fecha 16 de mayo de 1996, que en lo esencial se refieren a lo siguiente:

a) Que la solicitud de marca se ha presentado de acuerdo a lo establecido por el artículo 56 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

b) Que el requisito solicitado en el oficio de fecha 25 de marzo de 1996, por el que la autoridad considera que no pueden aparecer en el signo distintivo palabras de las que no se reserve el uso exclusivo, no procede de acuerdo con el artículo 56 del Reglamento de la Ley de la materia, pues en éste claramente se menciona que en el escrito de solicitud de marca, se debe indicar además de los datos legales, las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva, es decir, que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca tal y como aparezca en el ejemplar de la misma, con excepción de las leyendas cuyo uso no se reserva.

A dichos argumentos cabe hacer la aclaración a la empresa solicitante de registro que si bien, es cierto que el artículo que invoca concede la posibilidad de incluir dentro de la denominación leyendas no reservables, también lo es que en el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial cuya jerarquía respecto del Reglamento es manifiesta, exige la solicitud debe de indicarse el signo distintivo que se intenta registrar, y sobre el cual va a versar el estudio de fondo a que se refiere el artículo 122 de la Ley citada. Máxime que el artículo 126 establece que en el título de registro de marca se hará constar el signo distintivo registrado. En este sentido, de concederse el registro de la denominación a estudio, la exigencia de este último precepto se traduciría en el registro de la marca con la denominación ANILLO PARA LA MADRE, violando con esto la prohibición establecida en el artículo 90 en su fracción IV de la citada Ley.

Ahora bien, volviendo al artículo 56 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que permite incluir dentro de los signos a registro leyendas no reservables siempre y cuando se indiquen en la misma, es necesario precisar que el formato de la solicitud de registro contiene un espacio específico en el cual se puede adherir el signo distintivo con toda y las leyendas o figuras no reservables, pero para otorgar seguridad jurídica al mismo solicitante se incluye un espacio exclusivo en el cual se debe de incluir la denominación del signo marcado únicamente con los elementos que se desea reservar, pues de otra forma, no habría posibilidad de determinar que es en realidad lo que desea registrar.

Bastaba entonces para superar el impedimento en el cual se incurrió, la supresión de la palabra ANILLO de la denominación a estudiar, de esta forma, al quedar sólo PARA LA MADRE, desaparecía el carácter descriptivo de la misma, situación que se le hizo saber a la solicitante de registro mediante oficio emitido por esta autoridad con fecha 25 de marzo de 1996, con número de folio 9540, en el cual se le pedía que suprimiera de su denominación la palabra ANILLO. Empero y no obstante dicho requerimiento, la solicitante de registro omiso tomar en cuenta el mismo, dejando dentro de su denominación la palabra ANILLO, dando a entender con ello que el uso que se quiere reservar es la frase ANILLO PARA LA MADRE, lo cual no es dable en atención a la categórica prohibición del artículo 90 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial que va más allá de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley de la materia y que impide el registro de denominaciones descriptivas. Esto independientemente de que la concesión del registro de dicha denominación constituiría una desventaja exclusiva e injustificada a favor del solicitante del registro, lo cual constituye una flagrante violación del artículo 28 de nuestra Ley Suprema, pues negaría la posibilidad a otro comerciante de los mismos productos, de poder utilizar dicha frase, siendo contrario a su vez de la libre y leal competencia que el mismo dispositivo establece.

SEGUNDA: Por las consideraciones que han quedado establecidas a lo largo de la presente, este Instituto considera que el signo distintivo presentado bajo el número de expediente en trámite 199258 ANILLO PARA LA MADRE, es descriptivo de los productos que desea proteger encuadrando en la prohibición contemplada en la fracción IV del artículo 90, en relación con los artículos 87, 88 y 125 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que resulta procedente negar el registro de marca tramitado en el expediente de referencia.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, así como en los artículos 6 fracción IV, 7 BIS 2 y 125 segundo párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, 4 y 9 fracción XII, del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y 4 del Acuerdo que Delega Facultades en los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros subalternos de este Organismo, Ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre y 5 de diciembre de 1994, respectivamente, se resuelve:

- I.- Se niega el registro como marca de la denominación ANILLO PARA LA MADRE, tramitada en el expediente 199258.

- II.- Comuníquese esta resolución al solicitante.

**ACIERTAMENTE
LA DIRECTORA DE MARCAS.**

ASUNTO: Se niega el registro de marca solicitado en el expediente número 341865 ESTEREO SOL 107.7 FM.

México D.F., a

En base a las atribuciones que le confieren a este Instituto los artículos 1, 88, 89, 90 fracción XVI, 119, 122 y 125 de la Ley de la Propiedad Industrial, SEGUNDO y TERCERO TRANSITORIOS del Decreto por el que se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1994, 1, 3 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1, 2, 12, 14, 15 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 1, 2 y 3 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 1, 4, 7, 9 y PRIMERO TRANSITORIO del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en la misma fuente informativa el 23 de noviembre de 1994, se niega el registro de marca solicitado, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones de derecho:

ANTECEDENTES

I.- El día 30 de julio de 1998, el Lic. Rolando Morales de la Gorda, en representación del C. JULIO VELARDE ARREDONDO, solicitó el registro como marca de la denominación ESTEREO SOL 107.7 FM, con los datos que a continuación se especifican:

EXPEDIENTE DE MARCA EN TRAMITE: 341865.

SOLICITANTE: JULIO VELARDE ARREDONDO.

FECHA LEGAL: 30 DE JULIO DE 1998

FECHA DE PRIMER USO: NO SE HA USADO.

TIPO DE MARCA: NOMINATIVA.

CLASE Y SERVICIOS QUE SE PRETENDEN AMPARAR: 38 INTERNACIONAL; COMUNICACIONES RADIOFÓNICAS, EMISIONES RADIOFÓNICAS, TRANSMISIONES DE MENSAJES, DIFUSIÓN DE PROGRAMAS RADIOFÓNICOS, PROGRAMAS RADIOFONICOS Y RADIO DIFUSIÓN.

II. Mediante oficio de fecha 7 de diciembre de 1998, con número de folio 43899, emitido por la Dirección de Marcas de este Instituto, a través del Departamento de Examen de la Subdirección de Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservación de Derechos, se comunicó al C. JULIO VELARDE ARREDONDO por conducto de su apoderado, Lic. Rolando Morales de la Gorda, que en relación a la solicitud de registro de marca de antecedentes, y al efectuarse el examen de fondo a que se refiere el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, se encontró como anterioridad la existencia de la marca 429845 ESTEREO SOL, por considerarse semejante en grado de confusión a la que pretende registrar, y para aplicarse a servicios similares, incurriendo por ende, en la prohibición prevista en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

III. Mediante el oficio de mérito y con fundamento en el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, se le concedió a la solicitante un plazo que vence el 8 de febrero de 1999, a efecto de que manifiestara lo que a su derecho conviniere, así como para realizar el pago de la tarifa que por trámites y servicios se deben cubrir a este Instituto, por concepto de reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, así como por enmiendas voluntarias, operativas a que de lo contrario, dicha solicitud se tendría por abandonada.

IV. Mediante escrito de fecha 3 de febrero de 1999, con número de folio 10364, el Lic. Rolando Morales de la Gorda, en representación del C. JULIO VELARDE Y ARREDONDO, dio contestación al oficio precisado en los dos puntos anteriores, exhibiendo además, el comprobante de pago de aprovechamientos por concepto de reposición de documentos, complementación de información faltante, aclaración y subsanación de omisiones, así como por enmiendas voluntarias, a que se refiere el artículo 122 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Enseguida, se procede al estudio del fondo del asunto planteado.

Como ha quedado señalado en el capítulo de antecedentes de la presente resolución, mediante oficio de fecha 7 de diciembre de 1998, con número de folio 43899, emitida por la Dirección de Marcas de este Instituto, a través del Departamento de Examen de la Subdirección de Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservación de Derechos, se comunicó al C. JULIO VILLARDE Y ARREDONDO, por conducto de su apoderado, Lic. Rolando Morales de la Gorda, que en relación a la solicitud de registro de marca de antecedentes, y al efectuarse el examen de fondo a que se refiere el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, se encontró como anterioridad la existencia de la marca 479845 ESTEREO SOL, por considerarse semejante en grado de confusión a la que pretende registrar, y para aplicarse a servicios similares, incumpliendo por ende, en la prohibición prevista en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, tenemos que la prohibición en la cual incurre el signo distintivo a estudio, se encuentra contenida en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, cuya tenor literal es el siguiente:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

"ART. 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. 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..."

Del anterior precepto, se desprende que para negar el registro de una marca, es necesario que se actualicen determinados supuestos a saber:

1. Que la marca cuyo registro se pretende obtener, sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente
2. Que se apliquen a los mismos o similares productos o servicios
3. Que la solicitud de registro sea planteada por un titular diverso al de la marca registrada o al del expediente marcario presentada con anterioridad, según sea el caso.

Así tenemos que la fracción en comento exige en primera instancia que el signo cuyo registro se solicita, sea semejante en grado de confusión a una marca registrada o en trámite de registro con fecha legal anterior.



La semejanza en grado de confusión a que se refiere el supuesto mencionado, constituye el aspecto medular del mismo, pues la *ratio legis* que lleva implícita, es la intención de proteger el carácter distintivo que todo signo marcario debe contener. En este sentido, el legislador trató de evitar toda posibilidad de coexistencia de dos signos marcarios confundibles entre sí, para que estos puedan cumplir en consecuencia con otras dos de sus funciones: protección y garantía de calidad.

Así pues, un signo marcario aplicado a un producto o servicio que sea lo suficientemente distintivo de tal manera que permita distinguirlo de los demás de su clase, va a surtir un efecto protector para el empresario que los comercialce, pues es innegable que ese carácter distintivo, otorga la seguridad al comerciante de que el público consumidor adquiera sus productos y no los de otro, traduciéndose esto en el beneficio económico para aquel, que constituye el incentivo de su actividad.

De la misma forma, para el público consumidor este carácter distintivo se traduce en una garantía de calidad de los productos o servicios que recibe, pues indiscutiblemente la manera de identificar a aquéllos es con un elemento visible que permita distinguirlos y si este es lo suficientemente original, obvio es que no hay posibilidad de que el público consumidor seleccione un producto o servicio que no deseaba.

Ahora bien, lo contrario a esta distintividad es decir, la semejanza en grado de confusión, es una situación que para determinarse se debe acudir a la doctrina, la práctica, e incluso, a los criterios jurisprudenciales, que han creado ciertas reglas para determinarla.

De esta manera el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ha establecido una serie de criterios que sirven para determinar la semejanza en grado de confusión, mismos que se encuentran contenidos en la siguiente tesis:

"MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN 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 preste, siempre el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90 se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que aniquilen 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; aplicadas a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada y la

solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares...". Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil, no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un colejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para uno 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, sea 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 similitud de dibujos o envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de las letras en los conjuntos en pugna y para ella influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se da cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales, ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la combinación de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresen el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a los dibujos y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confundirá con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca o colejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad, obediendo 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 los

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 caso marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias; 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrir una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria (o anterior) implícita en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerando 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 atribuírsele 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 que otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registrada, de tal manera que el público consumidor no solo no confunda una con otras, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esta forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jocinta Juárez Rosas.

Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soló. Viceseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

SEMANARIO JUDICIAL OCTAVA ÉPOCA TOMO XV-I FEBRERO 1995 TRIBUNALES COLEGIADOS, Pág. 207

De la tesis trascrita se desprende que al llevar a cabo el estudio de semejanza en grado de confusión se deben seguir ciertas reglas a saber:

- 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto.
- 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias.
- 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y

4. La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria

Una vez expuesto lo anterior, procede llevar a cabo el estudio de semejanza entre los signos en conflicto, a efecto de estar en aptitud de determinar si entre ellos existe semejanza en grado de confusión, para lo cual el estudio debe versar sobre los siguientes aspectos:

A. FONÉTICO - La confusión fonética se presenta cuando palabras que pertenecen a un mismo idioma, al momento de ser emitidas, producen un sonido similar.

En el presente caso, los signos distintivos en pugna están conformados de la forma siguiente:

El signo nominativo que se pretende registrar bajo el número de expediente 341865, se integra por las voces ESTEREO SOL 107.7 FM, pronunciadas de la siguiente forma: ES-TE-RE-O SOL CIE-N-TO SIE-TE PUN-TO SIE-TE F-M; resaltando al momento de su vocalización la denominación que ESTEREO SOL, pues es la que pudiere llegar a otorgar distintividad.

Mientras que la marca registrada 429845 citada como anterioridad, está integrada por los vocablos los vocablos ESTEREO SOL, los cuales se emiten en cinco golpes de voz ES-TE-RE-O SOL.

De la comparación en conjunto que se lleva a cabo de los signos en pugna, tenemos que fonéticamente existe una semejanza en grado de confusión entre los mismos, toda vez que ambos contienen la frase ESTEREO SOL, razón por la cual, su coexistencia dentro del mercado no es dable, en virtud de que en forma por demás inminente, el público usuario de los servicios que se pretenden amparar, caería en error al no tener elementos lo suficientemente distintivos para llegar a la conclusión de que se trata de dos signos marcarios diferentes.

De esta forma, los agregados fonéticos hechos por el titular de la presente solicitud de registro y que se hacen consistir en las voces CIENTO SIETE PUNTO SIETE FM, no le dan ese carácter distintivo exigido por el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial para poder ser registrable, pues dentro de los servicios radiofónicos que en esencia son los que pretende proteger, dichos vocablos son totalmente descriptivos, pues las voces CIENTO SIETE PUNTO SIETE, no indican más que la ubicación de una emisora en un aparato estereofónico, mientras que las siglas FM (modulación de frecuencia o frecuencia modulada), constituyen una técnica que dentro de la radiodifusión, "sirve para reducir la interferencia provocada por la proximidad de máquinas eléctricas y las descargas eléctricas distantes" (Inventos que cambiaron al mundo, Selecciones del Reader's Digest, México, 1983, p 277).

Por tales razones las palabras que pudieren otorgarle ese carácter distintivo lo son ESTEREO SOL, mismas que ya se encuentran reservadas para su uso exclusivo por el titular de la marca registrada 429845 ESTEREO SOL, y que al amparo del artículo 87 y 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, ninguna otra persona puede registrar una igual o semejante en grado de confusión tal y como lo es la denominación que se pretende registrar.

En lo que concierne al aspecto fonético, el Lic. Rolando Morales de la Garda, apoderado del C. JULIO VELARDE ARREDONDO, hizo valer el siguiente argumento:

Que las diferencias fonéticas resultan obvias, habida cuenta de que la marca citada como anterioridad, se pronuncia con dos golpes de voces, en tanto que la marca que ha propuesto a registro su mandante, se pronuncia con cuatro golpes de voces.

Es manifiesta la inoperancia del argumento que esgrime el apoderado del solicitante del registro a la luz de las razones expresadas en el análisis fonético efectuado líneas arriba mismo que en obvio de necesarias repeticiones y por economía procesal, se da por reproducido en forma íntegra en el presente párrafo y que conducen invariablemente a determinar que los signos distintivos en conflicto tienen más semejanzas que diferencias y que las mismas pueden fácilmente inducir a confusión al público usuario, razón por la cual resulta inviable que ambas existan simultáneamente en el mercado, en atención a lo dispuesto por el artículo 88, Bº fracción I y 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial.

B. GRÁFICO - La confusión desde este punto de vista, se presenta cuando al ser observados hay similitud de los signos en conflicto, los cuales pueden ser una o más palabras, una frase, un diseño, una combinación de colores, una forma tridimensional y todo aquello que pueda ser percibido a través del sentido de la vista.

Los elementos gráficos que constituyen ambas denominaciones son los siguientes.

El signo distintivo que se intenta registrar bajo el número de expediente 341865, es la denominación ESTEREO SOL 107.7 FM, integrada de la siguiente forma, cuatro sílabas en su primera palabra, una en la segunda, el número 107.7 y las siglas FM.

Mientras que la marca registrada citada como anterioridad 341865, se constituye por la denominación ESTEREO SOL, integrada por cuatro sílabas la primera palabra y una la segunda, lo cual nos da un total de cinco sílabas.

La impresión visual que ambas denominaciones proporcionan es la siguiente.

SIGNO DISTINTIVO A REGISTRO

MARCA

REGISTRADA

ESTEREO SOL 107.7 FM

ESTEREO SOL

Siguiendo las reglas contenidas en la jurisprudencia trascrita líneas arriba, la comparación alternativa en el conjunto de los signos distintivos en pugna, nos permiten apreciar la semejanza en grado de confusión desde el punto de vista gráfico que entre estos existe, pues en ambas aparecen las palabras ESTEREO

SOL, variando únicamente por la inclusión que el titular de la solicitud de registro hace del número 107.7 y las siglas FM, lo cual no le da a su denominación un carácter diferenciador respecto de la marca registrada citada como anterioridad.

En efecto, como ya se precisó en el estudio fonético efectuado anteriormente mismo que tiene una íntima relación con el presente aspecto, el número 107.7 para los servicios de radiodifusión no es más que una indicación que permite ajustar una transmisión radiofónica, y los siglas FM (modulación de frecuencia o frecuencia modulada) no son más que una forma de identificar una técnica utilizada en ese tipo de servicios, por lo cual lejos de darles una calidad de distintividad y originalidad, resultan descriptivos de los servicios que se pretenden proteger, y en consecuencia, dicha distintividad se debe buscar en los demás elementos que contiene los cuales son las palabras ESTEREO SOL, mismas que como ha quedado debidamente evidenciado a lo largo de la presente resolución, son idénticas a la denominación de la marca citada como anterioridad 429845 ESTEREO SOL.

Con el objeto de que se desestimara como anterioridad, la marca que le fue citada mediante oficio de fecha 7 de diciembre de 1998, con número de folio 43899, el solicitante de registro, a través de su apoderado, adujo lo siguiente:

a) Que existen diferencias gráficas entre la denominación propuesta a registro y la marca citada como anterioridad, debido a que ésta se compone de dos términos "ESTEREO" y "SOL", mientras que la marca propuesta a registro consta de cuatro términos "ESTEREO", "SOL", "107.7" y "FM", de donde se desprende un concepto y sentido diferente, además de que visualmente se perciben de distinta manera.

b) Que no obstante lo anterior, es importante recordar que esta Autoridad administrativa ha concedido a personas diferentes, el registro de innumerables marcas que distinguen productos o servicios iguales o similares que difieren solamente del prefijo o sufijo.

Endebles resultan los argumentos hechos valer por el apoderado del solicitante de registro, pues en lo tocante al argumento identificado con el inciso a), con el estudio hecho desde el punto de vista gráfico y al cual remitimos en copia de innecesarias repeticiones, los signos en controversia, contienen más semejanzas que diferencias entre sí, las cuales hacen que el público usuario no tenga la posibilidad de distinguirlos y que por tal razón no sea registrable, pues al encontrarse la denominación ESTEREO SOL ya reservada en forma exclusiva por el titular de la marca registrada citada como anterioridad, ésta no puede ser utilizada por persona distinta, pues dicha permisión constituiría un fomento a los actos de competencia desleal que es uno de los cuales esta autoridad pretende que no se presenten en cumplimiento a los artículos artículos 7ª fracción VI, B7, B8, B9 fracción I y 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, mismos que tienden a evitar que en la lucha de los empresarios por atraer el mayor número de usuarios de los servicios que proporcionan, se presenten ese tipo de actos.

En relación al segundo de sus argumentos identificado bajo el inciso b), no es aplicable en el presente caso el criterio adoptado para el registro de las marcas que menciona, por la simple y sencilla razón de que la palabra BEEP, BIP o VIP, es de uso común dentro de los servicios para los cuales estas fueron registradas, y que si en alguna ocasión dicha palabra gozó de distintividad, por su uso tan reiterado en el mercado la ha perdido, por lo cual es perfectamente válido que cualquier persona utilice la misma, en combinación con algún otro elemento que le otorgue ese carácter distintivo.

Lo anterior no acontece en el caso que nos ocupa pues la denominación ESTEREO SOL, es una denominación que se distingue perfectamente de las demás marcas registradas, pues como se desprende del examen fonético que obra en el expediente de marca 341865 objeto del presente estudio, no existe una denominación igual o semejante a ésta y que pertenezca a un titular distinto al que ostenta la marca registrada 429845 ESTEREO SOL, razón por la cual, corresponde a esta autoridad, darle la protección a que está obligada, misma que se deriva de los artículos 2º fracción VI, 87, 88, 89 fracción I y 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial.

C. CONCEPTUAL - Este tipo de confusión se presenta cuando al apreciarse los marcas por el público consumidor, se crea en su mente una idea semejante, es decir, que dichas marcas evocan en el intelecto de las personas una misma cosa

En el caso que nos ocupa, la confusión desde el punto de vista conceptual, surge desde el momento en que por tratarse de denominaciones semejantes fonética y gráficamente, el público consumidor se ve en el riesgo inminente de asociar la marca registrada 429845 ESTEREO SOL, con el signo distintivo que se intenta registrar ESTEREO SOL 107.7 FM, pensando que los servicios que ambos amparan son prestados por la misma empresa, y que la calidad que los distingue es la misma, con lo cual en caso de no ser de esa forma, el prestigio de la marca registrada se vera mermado

En consecuencia, de permitirse que ambos signos marcarios coexistan en el mercado, se corre el riesgo de que el público usuario piense que: la denominación ESTEREO SOL 107.7 FM, pertenece a la misma empresa que la marca registrada 429845 ESTEREO SOL, y que por tal razón los beneficios que obtiene de esta última, también podrá recibirlos de aquélla, con lo cual se pasaría por alto la exclusividad que el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, confiere a quien ha obtenido el registro de su signo distintivo

En este orden de ideas, una interpretación en sentido positivo del primer supuesto nos indica que sólo puede existir en el mercado el signo distintivo ya registrado, que en el particular se trata de la denominación ESTEREO SOL citada como anterioridad, cuyos datos a continuación se precisan

MARCA REGISTRADA: 429845 ESTEREO SOL.

TITULAR: FRANCISCO IBAÑEZ LÓPEZ.

FECHA LEGAL: 14 DE JUNIO DE 1991.

FECHA DE PRIMER USO: 10 DE FEBRERO DE 1991.

VIGENCIA: 14 DE JUNIO DE 2001.

TIPO DE MARCA: NOMINATIVA.

CLASE Y SERVICIOS QUE AMPARA: 38 INTERNACIONAL; COMUNICACIONES [RADIO#USORA COMERCIAL].

A manera de conclusión, respecto del primer supuesto que contiene la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, se determina que existe semejanza en grado de confusión entre los signos en conflicto, por contener más aspectos similares que diferencias, como ya ha quedado demostrado a lo largo del análisis contenido dentro de la presente resolución, por lo que procede entrar al estudio del segundo supuesto.

El segundo supuesto exige que para negar el registro de una marca es menester que, además de que el signo distintivo que se intenta registrar sea similar en grado de confusión a la marca registrada, se aplique a productos o servicios similares, es decir, en el particular no basta que los signos sean semejantes en grado de confusión, sino que además las mismas se oferten en el mercado para amparar servicios que tengan una conexión directa entre sí, ya sea porque se presten en los mismos lugares, se den a conocer por los mismos medios de comunicación o por estar dirigidos a un tipo de usuarios en específico.

En este sentido, los servicios que intenta proteger el signo distintivo a registro ESTEREO SOL 107.7 FM son: comunicaciones radiofónicas, emisiones radiofónicas, transmisiones de mensajes, difusión de programas radiofónicos, programas radiofónicos, radiodifusión, mismos que pertenecen a la clase 38 Internacional de la clasificación internacional de productos y servicios.

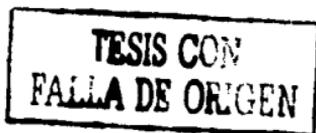
Mientras que por su parte, la marca registrada 429845 ESTEREO SOL, citada como anterioridad, se encuentra protegiendo los siguientes servicios: comunicaciones (radiodifusora comercial), mismos que pertenecen de igual forma a la clase 38 de la clasificación internacional de productos y servicios.

De acuerdo a lo anterior, tenemos que los servicios que pretende proteger el titular de la solicitud de registro a estudio, JULIO VELARDE ARREDONDO, son especies de comunicaciones, mismas que en forma genérica ya se encuentran protegidas por la marca 429845 ESTEREO SOL.

Tomando en cuenta lo anterior, opera en el caso particular, el principio de especialidad en materia marcana contenido en los artículos 87, 88, 89 fracción I 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que establece que una vez otorgado el registro de una marca para amparar determinados productos o servicios, no es permisible conceder el registro de otra marca igual o semejante en grado de confusión, para amparar esos mismos o similares productos o servicios.

En conclusión respecto de este segundo aspecto, es procedente establecer que el mismo se cumple en forma íntegra, pues de concederse el registro de la denominación ESTEREO SOL 107.7 FM, se estarían afectando los derechos del titular de la marca registrada citada como anterioridad, al dejar de observar el principio de especialidad referido, pues el tipo de servicios a los que se aplican los signos en conflicto, se dirigen al mismo tipo de usuarios, lo cual hace irrimediamente el riesgo de que éste incurra en confusión al pensar que se trata de la misma empresa.

Por lo que a este punto se refiere, del escrito de contestación del solicitante de registro, presentado a través de su apoderado, Lic. Rolando Morales de la Garza, no se desprende argumento alguno para tratar de desvirtuar la similitud de los servicios a los que ambos signos distintivos se aplican, razón por la cual procede entrar al estudio del tercer y último supuesto de la fracción en análisis.



El último requisito que la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial exige, es que la solicitud de registro de antecedentes, sea planteada por persona distinta a la titular de la marca ya existente que constituye el impedimento legal para su registro.

En este sentido, es evidente la actualización de tal supuesto, pues de las constancias que integran el expediente de registro 341865 y de la marca registrada 429845, se desprende que quien plantea la solicitud de registro del signo distintivo ESTEREO SOL 107.7, es el C. JULIO VELARDE ARREDONDO, en tanto que la marca registrada tiene como titular al C. FRANCISCO IBAÑEZ LOPEZ.

SEGUNDA.- Por las consideraciones que han quedado establecidas a largo de la presente, este Instituto considera que el signo distintivo presentado bajo el número de expediente en trámite 341865 ESTEREO SOL 107.7 FM, es semejante en grado de confusión a la marca registrada bajo el número 429845 ESTEREO SOL, y al tratar de aplicarse a servicios similares a los que esta protege, encuadra en la prohibición contemplada en la fracción XVI del artículo 90, en relación con los artículos 87, 88 y 125 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que resulta procedente negar el registro de marca tramitado en el expediente de referencia.

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, así como en los artículos 6 fracción IV, 7 BIS 2 y 125 segunda párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994; 4 y 9 fracción XIII, del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y 4 del Acuerdo que Delega Facultades en los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros subalternos de este Organismo, Ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre y 5 de diciembre de 1994, respectivamente, se resuelve:

- I.- Se niega el registro como marca de la denominación ESTEREO SOL 107.7 FM, tramitada en el expediente 341865.
- II.- Comuníquese esta resolución al solicitante.
- III.- Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA DE MARCAS

ASUNTO: Se niega el registro de marca solicitado en el expediente número 279241 MONGOOSE.

México D.F., a

En base a las atribuciones que le confieren a este Instituto los artículos 1, 88, 89, 90 fracción XVI, 119, 122 y 127 de la Ley de la Propiedad Industrial, SEGUNDO y TERCERO TRANSITORIOS del Decreto por el que se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1994, 1, 3 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1, 2, 12, 14, 15 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 1, 2 y 3 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; y 1, 4, 7, 9 y PRIMERO TRANSITORIO del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicada en la misma fuente informativa el 23 de noviembre de 1994, se niega el registro de marca solicitado, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones de derecho

ANTECEDENTES

1.- El día 8 de noviembre de 1996, el Lic. Javier Duran R., apoderado de BELL SPORTS, INC. solicitó el registro de marca de la denominación MONGOOSE, cuyos datos a continuación se especifican:

EXPEDIENTE DE MARCA EN TRAMITE: 279241.

SOLICITANTE: BELL SPORTS, INC.

FECHA LEGAL: 8 DE NOVIEMBRE DE 1996.

FECHA DE PRIMER USO: NO SE HA USADO.

TIPO DE MARCA: NOMINATIVA.

CLASE Y PRODUCTOS QUE SE PRETENDEN AMPARAR: 12 INTERNACIONAL; BICICLETAS Y PARTES PARA LAS MISMAS, TALES COMO: ARMAZONES, (ESTRUCTURAS), HORQUILLAS, ASIENTOS Y LLANTAS PARA BICICLETAS; VEHICULOS: APARATOS DE LOCOMOCION TERRESTRE.

II. Por escrito de fecha 4 de diciembre de 1996, con número de folio 87951, el Lic. Javier Durán R., en representación de BELL SPORTS, INC., acreditó su personalidad como apoderado de dicha empresa, entregando los derechos por concepto de reposición de documentos.

III. Mediante oficio de fecha 3 de enero de 1997, con número de folio 279241, emitido por la Dirección de Marcas de este Instituto, a través del Departamento de Examen de la Subdirección de Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservación de Derechos, se comunicó a la empresa BELL SPORTS, INC., por conducto del Lic. Javier Durán R., que en relación a la solicitud de registro de marca de antecedentes, y al efectuarse el examen de fondo a que se refiere el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, se encontró como anterioridad la existencia de la marca 281767 MONGUS, semejante en grado de confusión a la que pretende registrar, y para aplicarse a productos similares, incurriendo por ende, en la prohibición prevista en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

III. Mediante el oficio de mérito y con fundamento en el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, se le concedió a la solicitante un plazo que vencía el 3 de marzo de 1997, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, así como para realizar el pago de la tarifa que por trámites y servicios se deben cubrir a este Instituto, por concepto de reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, así como por enmiendas voluntarias, apercibida que de lo contrario, dicha solicitud se tendría por abandonada.

IV. Mediante escrito de fecha 14 de febrero de 1997, con número de folio 12787, el Lic. Javier Durán R., en representación de la empresa BELL SPORTS, dio contestación al oficio de fecha 3 de enero de 1997, con número de folio 60606, exhibiendo además, el comprobante de pago por concepto de reposición de documentos prevista en el artículo 122 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

V. Mediante escrito de fecha 14 de octubre de 1997, con número de folio 81425, el Lic. Mario Pérez W., en representación de la empresa BRUNSWICK CORPORATION, solicitó la inscripción de la cesión de derechos a favor de su representada sobre el expediente de registro en estudio, haciendo el entero de los aprovechamientos por tal concepto.

VI. Mediante escrito de fecha 14 de julio de 1998, con número de folio 57188, el Lic. Miguel M. S., en representación de BRUNSWICK CORPORATION, realizó diversas manifestaciones en relación a la solicitud de registro a estudio.

79 EN LA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

VII. Mediante escrita de fecha 27 de octubre de 1998, con número de folio 89636, el Lic. Mario Pérez W., apoderado de BRUNSWICK CORPORATION, realizó diversas manifestaciones en relación a la solicitud de registro motivo de la presente resolución.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Enseguida, se procede al estudio del fondo del asunto planteado:

Como ha quedado señalado en el capítulo de antecedentes de la presente resolución, por oficio de fecha 3 de enero de 1997, con número de folio 279241, emitido por la Dirección de Marcas de este Instituto, a través del Departamento de Examen de la Subdirección de Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservación de Derechos, se comunicó a la empresa BELL SPORTS, INC., por conducto del Lic. Javier Duran R., que en relación a la solicitud de registro de marca de antecedentes, y al efectuarse el examen de fondo a que se refiere el artículo 127 de la Ley de la Propiedad Industrial, se encontró como anterioridad la existencia de la marca 281767 MONGUS, semejante en grado de confusión a la que pretende registrar, y para aplicarse a productos similares, incurriendo por ende, en la prohibición prevista en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En principio, tenemos que de las constancias que integran el expediente de la marca registrada 281767 MONGUS citada como anterioridad, se desprenden los siguientes datos:

MARCA REGISTRADA: 279241 MONGUS.

TITULAR: FABRICA DE BICICLETAS UNIVERSAL, S.A.

FECHA LEGAL: 20 DE MAYO DE 1982.

FECHA DE PRIMER USO: NO SE HA USADO.

TIPO DE MARCA: NOMINATIVA.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: 12 INTERNACIONAL; BICICLETAS Y SUS PARTES.

Ahora bien, la prohibición en la cual incurre el signo distintivo a estudio, se encuentra contenida en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo tenor literal es el siguiente:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"ART. 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. 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..."

Del anterior precepto, se desprende que para negar el registro de una marca, es necesario que se actualicen determinados supuestos a saber:

1. Que la marca cuyo registro se pretende obtener, sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente
2. Que se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.
3. Que la solicitud de registro sea planteada por un titular diverso al de la marca registrada o al del expediente marcario presentado con anterioridad, según sea el caso.

Así tenemos que la fracción en comento exige en primera instancia que el signo cuyo registro se solicita, sea semejante en grado de confusión a una marca registrada o en trámite de registro con fecha legal anterior.

La semejanza en grado de confusión a que se refiere el supuesto mencionado, constituye el aspecto medular del mismo, pues la *ratio legis* que lleva implícita, es la intención de proteger el carácter distintivo que todo signo marcario debe contener. En este sentido, el legislador trató de evitar toda posibilidad de coexistencia de dos signos marcarios confundibles entre sí, para que estos puedan cumplir en consecuencia con otras dos de sus funciones: protección y garantía de calidad.

Así pues, un signo marcario aplicado a un producto o servicio que sea lo suficientemente distintivo de tal manera que permita distinguirlo de los demás de su clase, va a surtir un efecto protector para el empresario que los comercialice, pues es innegable que ese carácter distintivo, otorga la seguridad al comerciante de que el público consumidor adquirirá sus productos y no los de otra, traducéndose esto en el beneficio económico para aquel, que constituye el incentivo de su actividad.

De la misma forma, para el público consumidor este carácter distintivo se traduce en una garantía de calidad de los productos o servicios que recibe, pues indiscutiblemente la manera de identificar a aquellos, es con un elemento visible que permita distinguirlos y si este es lo suficientemente original, obvio es que no hay posibilidad de que el público consumidor seleccione un producto o servicio que no deseaba.

Sin embargo, lo contrario a esta distintividad, es decir, la semejanza en grado de confusión, constituye una situación difícil de determinar por lo que se hizo necesario en la doctrina, práctica e incluso, en los criterios jurisprudenciales, la creación de ciertas reglas para determinarla.

De esta manera el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ha establecido una serie de criterios que sirven para determinar la semejanza en grado de confusión, mismos que se encuentran contenidos en la siguiente tesis:

"MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN. 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 preste, empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello establece 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, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarlo a productos o servicios similares". Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil, no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un colega: marcarlo. 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 entra 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, sea estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas alfabéticas o gráficas, por similitud de dibujos o 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 alfabética es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de las 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 similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la combinación 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 de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aún cuando también pudieran aparecer similitudes alográficas 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 relevancia 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 o coetáneas, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y los 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 colegio marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra, y, 4) la similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda 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 afectar sus distintos aspectos o detalles, considerando de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo. Todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilarse a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa que otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas, de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otras, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues solo 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 esta 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. Secretaria: Jacinto Juárez Rojas.

Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Solo Vilaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

SEMANARIO JUDICIAL OCTAVA ÉPOCA TOMO XVI FEBRERO 1995. TRIBUNALES COLEGIADOS, Pág. 207.

De todo lo anteriormente razonado, se puede colegir que los aspectos a tomar en cuenta para determinar la semejanza en grado de confusión entre el signo distintivo a registro MONGOOSE, que se tramita bajo el número de expediente 279241, y la marca registrada 281767 MONGUS citada como anterioridad, son:

A FONÉTICO: La confusión fonética se presenta cuando palabras que pertenecen a un mismo idioma, al momento de ser emitidas, producen un sonido similar.

En el presente caso los signos distintivos en pugna están confirmados de la forma siguiente:

El signo nominativo que se pretende registrar bajo el número de expediente 279241, se integra por la palabra MONGOOSE, mientras que la marca registrada 281767 tiene como elemento a pronunciar la palabra MONGUS.

Antes de entrar a determinar la semejanza que pueda existir entre los signos en conflicto desde este aspecto, es necesario precisar la facultad subjetiva con que cuenta esta autoridad para establecerla, apoggiándose a los principios de la lógica, pues al constituir una labor que por su naturaleza es subjetiva, no podemos soslayar esta aclaración que se apoya en la tesis que a continuación se transcribe:

MARCAS. JUICIO SUBJETIVO SOBRE SIMILITUD DE. Si el C. Juez de Distrito para conceder el amparo solicitado se fundó en que si se hace una apreciación en conjunto de dos marcas, había que concluir que no son iguales ni tan semejantes a parecidas que pudieran crear confusión, ya que visual y gramaticalmente son diferentes y que sólo podría haber cierta similitud fonéticamente al pronunciarse las palabras FERRADOL FERRADOCÉ, semejanza que no es suficiente para considerar que exista posibilidad de confusión, de lo anterior se desprende que el C. Juez de Distrito no fundó ni motivo correctamente su razonamiento, toda vez que no indicó cuales eran los motivos para estimar que visual y gramaticalmente las marcas de que se trata eran diferentes y que la semejanza fonética no era suficiente para dar lugar a confusiones, en virtud de que el mencionado juzgado sólo se limitó a hacer esa serie de aseveraciones. Por otra parte, hay que hacer notar que en el caso a estudio hay que revisar única y exclusivamente el juicio subjetivo formulado

por la autoridad administrativa técnica en la materia, sin que pueda decirse que dicho juicio subjetivo sea absurdo por contraria los principios de la lógica en que debe descansar, así que siguiendo esta Sala el Criterio que en esta materia tiene establecido, en el sentido de que la cuestión de si una marca es semejante a otra y registrada y vigente, aplicaría a los mismos artículos, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, dispositivo legal que es perfectamente aplicable al caso a estudio, ya que después de la formulación de un juicio subjetivo lógico, la autoridad encargada de la aplicación de la Ley considera la existencia de la semejanza de que se trata, así que, el precepto legal que sirve de fundamento a la resolución reclamada no resulta infringido.

AMPARO EN REVISIÓN 2489756 PRODUCTOS INFANCIA, S.A. 27 DE AGOSTO DE 1956 UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. PONENTE JOSÉ RIVERA PÉREZ CAMPOS

QUINTA ÉPOCA; INSTANCIA SEGUNDA SALA. FUENTE SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. TOMO CXXIX, PÁGINA 613

Una vez establecido lo anterior, podemos entrar a analizar la semejanza fonética entre los signos en pugna. Así encontramos que la palabra que se intenta registrar, puede pronunciarse de varias formas en atención a las siguientes circunstancias:

a) Primeramente, en atención al lugar en el cual se quiere registrar. Desde este punto de referencia, la palabra debe pronunciarse en el idioma español, por ser el idioma oficial en nuestro país. Así, la pronunciación se llevará a cabo en tres emisiones de voz, predominando la emisión intermedia: MON-GOO-SE.

b) En atención al lugar de donde proviene la palabra tomando en consideración esta circunstancia, la pronunciación se lleva a cabo en sólo dos emisiones de voz: MON-GUS. Esto es en razón de que en el idioma inglés de donde proviene la palabra a registrar, al repetirse la vocal "O", la pronunciación cambia por un sonido similar al que se le atribuye a la vocal "U"; en tanto que las letras unidas al final "SE", se pronuncian omitiendo la E, de tal manera que sólo se pronuncia la consonante "S".

Esta distinción se hace principalmente en protección del público consumidor, toda vez que debemos tomar en cuenta que entre éste, existen tanto personas que conocen su pronunciación en el idioma de donde proviene la palabra, como aquellas que la ignoran, las cuales llevarán a cabo su pronunciación en el idioma que manejan, que en el particular lo es el idioma español.

Mientras tanto, la marca registrada 279241 MONGUS, propiedad de la empresa FABRICA DE BICICLETAS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., sólo puede pronunciarse en dos emisiones de voz: MON-GUS, que por tratarse de una palabra corta, al vocalizarse resaltan todos sus elementos fonéticos.

De esta manera tenemos que existe una semejanza en grado de confusión desde el punto de vista fonético entre los signos distintivos en conflicto, en virtud de que al existir la posibilidad de que la denominación que se intenta registrar se pronuncie en igual forma que la marca ya registrada, es evidente que se puede inducir al público consumidor a confusión, haciendo que este seleccione un producto por otro, con el notable perjuicio para el primer titular que goza de un mejor derecho.

Con relación al aspecto fonético, la solicitante de registro argumenta la siguiente:

- a) Que fonéticamente no existe ni la más remota posibilidad de confusión, ya que "Mongus" y "Mongoose", se pronuncian diferente.
- b) Que en la marca solicitada por su mandante, predomina el sonido fuerte "goose".

En relación a dichos argumentos, independientemente de ser insuficientes por no contener un verdadero razonamiento lógico para desvirtuar la semejanza, resultan ciertos parcialmente, toda vez que como ya se estableció, en la pronunciación de la palabra que solicita a registro, el sonido "goose" predomina sólo para el caso de que la pronunciación se haga en nuestro idioma. Empero, la protección que esta autoridad está obligada a dar a los titulares de una marca registrada va más allá del argumento de la solicitante, pues al existir la posibilidad de que el signo distintivo a registro se pronuncie de la misma forma que la marca registrada citada como anterioridad, debe de acatarse entonces el imperativo del artículo 2 fracción VI de la Ley de la Propiedad Industrial, que exige a esta autoridad prevenir los actos que constituyan competencia desleal.

En este orden de ideas, es evidente que de permitirse la coexistencia de los dos signos distintivos, se estaría incumpliendo con el imperativo citado, pues con tal situación se estarían lesionando los derechos del titular de la marca registrada citada como anterioridad, quien vería afectada su situación económica que deviene del prestigio de los productos que ampara su marca y que otorgar confianza al público para consumirlos.

Lo anterior, independientemente de que tal permisión constituiría una desviación a los principios rectores de la materia que intentan proteger a los creadores de figuras susceptibles de regulación en las leyes de la materia, y que se encuentran contenidos principalmente en los artículos 88, 89 fracción I, 93 y, obviamente, el 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial.

B. GRÁFICO. La confusión desde este punto de vista, se presenta cuando al ser observados hay similitud de los signos en conflicto, los cuales pueden ser una o más palabras, una frase, un diseño, una combinación de colores, una forma bidimensional y todo aquello que pueda ser percibido a través del sentido de la vista.

Los elementos gráficos que constituyen ambas denominaciones son los siguientes:

El signo distintivo cuyo registro se intenta obtener, está compuesto de una palabra de tres sílabas: MON GOO SÉ, predominando visualmente el prefijo "MONG" y la vocal repetida "O".

Mientras que por otra parte, la palabra que constituye la marca registrada citada como anterioridad, se compone de la palabra MONGUS, que se divide en dos sílabas: MON-GUS, predominando el prefijo MONG.

Visualmente ambos signos distintivos se aprecian de la siguiente forma:

SIGNO DISTINTIVO A REGISTRAR

MONGOOSE

MARCA REGISTRADA

MONGUS

Así tenemos que también desde el punto de vista gráfico las denominaciones que constituyen los signos en pugna, son semejantes en grado de confusión, por su singular parecido en el prefijo que las integra: "MONG", y en la ubicación de las consonantes que las componen, que en ambas llevan el siguiente orden: M-H-G-S. Por tanto, el conjunto que las integra desde el punto de vista gráfico es similar aún cuando las últimas vocales sean distintas. De esta forma, al existir la posibilidad de que el público consumidor pueda incurrir en confusión, no es viable la existencia simultánea dentro del mercado de los signos distintivos en conflicto.

Con relación a este punto, la empresa solicitante de registro, no vertió argumento alguno, limitándose a decir que el único aspecto común entre los signos en conflicto es el prefijo "MONG", y haciendo la respectiva comparación visual, situación que a lo largo de este estudio ha quedado debidamente desvirtuada.

C. CONCEPTUAL - Este tipo de confusión se presenta cuando al apreciarse las marcas por el público consumidor, se crea en su mente una idea semejante, es decir, que dichas marcas evocan en el intelecto de las personas una misma cosa.

En el caso que nos ocupa, no se entra al estudio del aspecto conceptual, en virtud de que las denominaciones que componen los signos en conflicto, no tienen un significado por sí mismas, sino que se trata de palabras caprichosamente creadas que no permiten la formación de una idea determinada en el intelecto de las personas.

A manera de conclusión, respecto del primer supuesto que contiene la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, se determina que existe semejanza en grado de confusión entre los signos en conflicto, por contener más aspectos similares que diferencias, como ya ha quedado demostrado a lo largo del análisis contenido dentro de la presente resolución, por lo que procede entrar al estudio del segundo supuesto.

Pasando al estudio del segundo supuesto, tenemos que para negar el registro de una marca es menester que, además de que el signo distintivo que se intenta registrar sea similar en grado de confusión a la marca registrada, se aplique a productos o servicios similares, es decir, no basta que los signos sean semejantes en grado de confusión, sino que además los mismos se utilicen en el mercado para amparar productos que tengan una relación directa entre sí, ya por pertenecer a una misma clase o por estar dirigidos a un mismo público consumidor, e incluso, por colocarse en los mismos lugares de distribución.

En este sentido, los productos que intenta proteger el signo distintivo a registro son bicicletas y partes para las mismas, tales como armazones (estructuras), horquillas, asientos y llantas para bicicletas, vehículos; aparatos de locomoción terrestre. Todos estos pertenecientes a la clase 12 oficial vigente.

Por su parte, la marca registrada 281767 MONGUS citada como anterioridad, se encuentra protegiendo los siguientes productos: bicicletas y sus partes, ambos pertenecientes a la clase 12 oficial vigente.

De lo anterior, se puede colegir que los productos a que se aplican ambos signos distintivos son similares, en virtud de que dentro de los productos que intenta proteger el signo marcario MONGOOSE, tramitado bajo el número de expediente 279241, se encuentran los productos que ya protege la marca registrada 279241 MONGUS citada como anterioridad, por lo cual para no violentar el principio de especialidad contenido en los artículos 88, 89 fracción I y 93 de la Ley de la Propiedad Industrial, que exige la protección de un signo marcario dentro de la clase para la cual fue registrada, no procede la coexistencia de ambas denominaciones.

Al respecto, del escrito de contestación de la solicitante de registro, no se desprende argumento alguno para tratar de desvirtuar la similitud en los productos que ambos signos distintivos intentan proteger, razón por la cual procede entrar al estudio del tercer y último supuesto de la fracción en análisis.

El último requisito que la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial exige, es que la solicitud de registro semejante en grado de confusión y aplicada a productos o servicios similares o idénticos, es que sea planteada por persona distinta a la titular de la marca ya existente.

En este sentido, tenemos que de la misma forma se cumple tal requisito pues de las constancias que integran el expediente de registro 279241 y de la marca registrada 281767, se desprende que quien plantea la solicitud de registro del signo distintivo MONGOOSE, es la empresa BRAMSWICK CORPORATION, en tanto que la marca registrada tiene como titular a la empresa FABRICA DE MOTOCICLETAS UNIVERSAL, S A.

SEGUNDA.- Por las consideraciones que han quedado establecidas a lo largo de la presente, este Instituto considera que el signo distintivo presentada bajo el número de expediente en trámite 279241 MONGOOSE, es semejante en grado de confusión a la marca registrada bajo el número 281767 MONGUS, y al tratar de aplicarse a los mismos productos que esta protege, encuadra en la prohibición contemplada en la

fracción XVI del artículo 90, en relación con los artículos 87, 88 y 125 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que resulta procedente negar el registro de marca tramitada en el expediente de referencia

Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, así como en los artículos 6 fracción IV, 7 Bis 2 y 125 segundo párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, 4 y 9 fracción XIII, del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y 4 del Acuerdo que Delega Facultades en los Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros subalternos de este Organismo, Ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre y 5 de diciembre de 1994, respectivamente, se resuelve

- I.- Se niega el registro como marca de la denominación MONGOOSE, tramitada en el expediente 279241.
- II.- Comuníquese esta resolución al solicitante
- III.- Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA DE MARCAS.

J) Precedentes administrativos y judiciales.

***MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SU SEMEJANZA 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 preste, empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición

que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ...XVI. - Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, 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...". Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se 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, sea 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 similitud de dibujos o envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de las letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la combinación 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 de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una

cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y los 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 marcaría tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) la similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda 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, considerando de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo, todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilarse a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registrada; 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 esta forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

MARCAS, JUCIO SUBJETIVO SOBRE SIMILITUD DE. Si el C. Juez de Distrito para conceder el amparo solicitado se fundó en que si se hace una apreciación en conjunto de dos marcas, habría que concluir que no son iguales ni tan semejantes o parecidas que pudieran crear confusión, ya que visual y gramaticalmente son diferentes y que sólo podría haber cierta similitud fonéticamente al pronunciarse las palabras FERRADOL FERRADOCE, semejanza que no es suficiente para considerar que exista posibilidad de confusión, de lo anterior se desprende que el C. Juez de Distrito no fundó ni motivó correctamente su razonamiento, toda vez que no indicó cuales eran los motivos para estimar que visual y gramaticalmente las marcas de que se trata eran diferentes y que la semejanza fonética no era suficiente para dar lugar a confusiones, en virtud de que el mencionado juzgado sólo se limitó a hacer esa serie de aseveraciones. Por otra parte. Hay que hacer notar que en el caso a estudio hay que revisar única y exclusivamente el juicio subjetivo formulado por la autoridad administrativa técnica en la materia, sin que pueda decirse que dicho juicio subjetivo sea absurdo por contraria los principios de la lógica en que debe descansar, así que siguiendo esta Sala el Criterio que en esta materia tiene establecido, en el sentido de que la cuestión de si una marca es semejante a otra y registrada y vigente, aplicada a los mismos artículos, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, dispositivo legal que es perfectamente aplicable al caso a estudio, ya que después de la formulación de un juicio subjetivo lógico, la autoridad encargada de la aplicación de la Ley consideró la existencia de la semejanza de que se trata, así que, el precepto legal que sirve de fundamento a la resolución reclamada no resultó infringido.

AMPARO EN REVISION 2489/56. PRODUCTOS INFANCIA, S.A. 27 DE AGOSTO DE 1956. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. PONENTE: JOSE RIVERA PEREZ CAMPOS

QUINTA EPOCA; INSTANCIA: SEGUNDA SALA. FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION; TOMO: CXXIX, PAGINA: 613

K) Proceso de titulación.

En el artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que el instituto podrá expedir un título por cada marca como constancia de su registro. El título, un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

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

Las marcas se registrarán en relación con los productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de la Ley de la materia y cualquier duda al respecto sea resuelta en definitiva por el Instituto.

Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase, pero si podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

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

l) Conservación de registro.

Para la conservación del registro de la marca es necesario lo siguiente:

Usar la marca y no interrumpir el uso por mas de tres años consecutivos.

Usar la marca tal y como se registro, pero con modificaciones que no alteren su identidad.

No provocar o tolerar se convierta en un termino genérico.

Inscribir los contratos de licencia y transmisión de derechos ante el IMPI.

En la actualidad se han dado casos de procedimientos contenciosos, en los cuales solicitan la caducidad de la marca porque el licenciatario que usa la marca no se encuentra inscrito ante el Instituto como tal, lo cual resulta procedente en términos del artículo 141 de la Ley de la materia, que establece:

"Artículo 141.- El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca".

En tal sentido para que el uso de la marca que realiza el licenciatario sea efectivo como si el titular lo hiciera, necesita inscribirse ante el Instituto.

Asimismo los titulares de la marca registrada tendrán las siguientes derechos:

Usar en forma exclusiva la marca.
Impedir el uso no autorizado.
Otorgar licencias.
Renovar los efectos del registro.
Usar leyendas.
Percibir regalías por el uso de la marca.
Transmitir los derechos del registro a favor de un tercero.
Constituir gravámenes.
Solicitar la aplicación de medidas precautorias.
Reclamar daños y perjuicios.

CAPITULO CUARTO RECOMENDACIONES PARA LA OBTENCION DEL REGISTRO.

a) Búsqueda Previa.

Es conveniente realizar una búsqueda previa en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de investigar si se encuentra registrada una marca igual o similar en grado de confusión a la que pretendemos registrar, con el propósito de evitar que se nos cite una marca como anterioridad similar en grado de confusión a la que pretendemos registrar y evitar el pago de derechos por la marca registrada ya que la búsqueda previa que se realiza ante el Instituto es de menor costo.

Esta búsqueda se realiza en las instalaciones del Instituto señalando la marca que se quiere registrar así como la clase de productos o servicios en la que se aplica la marca, también en caso de que la marca tenga algún diseño se deberá anexar algún ejemplar del diseño que se pretende registrar.

b) Procedimientos contenciosos por el otorgamiento de registros de marcas viciadas de nulidad.

Todas las solicitudes y promociones deberán presentarse por escrito, deberán estar redactadas en idioma español, si se presentan documentos en idioma diferente se deben acompañar de su traducción al español (artículo 179 de la Ley de la Propiedad Industrial y 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia).

Las solicitudes y promociones deben estar firmadas por el interesado o su representante, incluso las enviadas por fax, siendo suficiente que uno solo de los tantos esté firmado. En caso de no estar firmado por lo menos uno de los tantos de la solicitud o promoción, las mismas, se desecharán de plano.

Las solicitudes y promociones deben de ir acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente en caso contrario se desecharán de plano las mismas.

Si se presentan por conducto de mandatario hay que acompañar documento que acredite la personalidad. (artículo 181 de la Ley de la materia).

Se deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional.

Los plazos se computarán en días sólo se contarán los días hábiles, los plazos fijados en meses se contarán fecha a fecha y si el día del vencimiento es inhábil el plazo vencerá el primer día hábil siguiente, dichos plazos empezarán a contar a partir del día siguiente a la notificación.

En los procedimientos contenciosos se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, también quedan exceptuadas, las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Quien tenga interés jurídico y funde su pretensión podrá iniciar un procedimiento contencioso.

De los documentos que obren en el Instituto sólo se debe indicar el expediente en el que se encuentran y pagar su certificación o cotejo.

El Instituto podrá valerse de todos los medios de prueba que estime necesarios para comprobar la posible violación.

El Instituto podrá ordenar a una de las partes del procedimiento la presentación de pruebas que obren en su poder cuando su contraparte las haya indicado como pertinentes para la resolución del caso (artículo 192 bis LPI).

La sustanciación del procedimiento se da con el emplazamiento hay que correr traslado al presunto infractor con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción:

En la visita de inspección.

Si no hay visita mediante notificación en el domicilio señalado por el solicitante.

La contestación se da en el plazo de un mes, y deberá contener :

Nombre del presunto infractor y de su representante.

Domicilio para oír y recibir notificaciones.

Excepciones y defensas.

Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa.

Fundamentos de derecho.

Ofrecimiento de pruebas y anexos del escrito de contestación siguen las mismas reglas de la solicitud de declaración administrativa de infracción.

Regla especial de prueba documentos provenientes del extranjero plazo adicional de quince días para presentarlos siempre que se ofrezcan en el escrito de contestación.

Incidentes no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento; se resolverán al emitirse la resolución.

Resolución se emitirá una vez transcurrido el término para la contestación con base en el acta de la visita de inspección y con los elementos y pruebas que obren en el expediente.

Los efectos de la resolución será declarar o negar que la nulidad, cancelación o caducidad del registro marcario o algún otro signo distintivo.

c) Casos en que se puede solicitar la declaración de nulidad del registro marcario por inadvertencias cometidas por la Autoridad al Otorgar un registro viciado de nulidad.

En la actualidad existen muchos procedimientos contenciosos de nulidad que se siguen en el Instituto derivados de la causales de nulidad que establece el artículo 151 de la Ley de la materia, el cual a la letra dice:

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

Esta causal de nulidad se relaciona con el artículo 90 el cual dispone las marcas que no son registrables y que por alguna omisión o error por parte de la Autoridad se otorgaron por ejemplo las marcas que hayan caído en uso común o que sean descriptivas del producto o servicio a proteger, como ejemplo resulta la marca INTERNET la cual se había concedido por el IMPI sin embargo por ser una denominación de uso común entre las empresas que se dedican a prestar este servicio se declaró la nulidad de dicha marca por el IMPI.

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

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado un a 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 este supuesto se da en los casos en que la marca se haya usado en el país o en el extranjero con anterioridad a la marca cuya nulidad se impugna en cuyo caso es indispensable que se demuestre de manera fehaciente y contundente el uso anterior ya sea por medio de facturas de publicidad o de títulos obtenidos en el extranjero siempre y cuando se presenten con documentación que demuestre la comercialización de la marca que se pretende registrar.

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

Esta causal se da mas frecuentemente en los casos en que en la solicitud de la marca se haya señalado una fecha de primer uso falsa o en su defecto el domicilio comercial falso y en general algún dato esencial de los requisitos de solicitud de la marca que se señalen con falsedad.

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

En esta fracción se da cuando las marcas se otorgan por error por la Autoridad en cuyo caso se puede solicitar la nulidad de la marca viciada.

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

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

Es importante que previamente al presentarse una solicitud administrativa de nulidad ante el IMPI se observe si se encuentra en tiempo para ejercitarlas o de lo contrario estas acciones prescriben en el tiempo señalado.

d) Casos en que se puede solicitar la caducidad de un registro concedido.

- Por falta de renovación (artículo 133, 134 y 135 de la Ley de la materia)

Usar la marca ya sea por el titular o por el licenciatario.

La marca se puede renovar seis meses antes del vencimiento del registro o seis meses después del vencimiento del registro.

- Por falta de uso (artículo 130 y 152 de la Ley de la Propiedad Industrial y 62 de su reglamento).

Como causal de procedencia tenemos el hecho de no usar la marca durante tres años consecutivos, inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

Como causales de improcedencia tenemos el uso de la marca siempre y cuando sea un uso efectivo, relevante, publicitario, privado, simultaneo, uso para exportación.

Asimismo existen causas justificadas que impiden su uso, para la cual no procederá la caducidad en los siguientes casos:

Causas justificadas que impidan su uso:

Surjan de la voluntad del titular de la marca tales como restricción a la importación o requisitos gubernamentales.

La carga de la prueba queda a cargo del titular de la marca.

e) Casos en que se puede solicitar la cancelación voluntaria.

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

El Instituto podrá requerir la ratificación de la solicitud de cancelación de un registro de marca cuando;

Exista colitularidad de la marca registrada de que se trate, y

Se trate de marcas colectivas.

- Transformación o dilución de la marca en término genérico. (artículo 153 de la Ley de la materia)

Causas que propician la transformación: provocar, tolerar, excesiva identificación, uso inadecuado de la marca.

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

Ejemplo; Nylon, celofán, aspirina, chantilly, diesel.

- Nombres técnicos o de uso común.
- Nombres vulgares.
- Transformación de palabras en denominaciones genéricas.
- La marca cae en el dominio público.

CONCLUSIONES

I. En un principio la Ley de Marcas de Fábrica del 1 de enero de 1890, regulaba la materia y daba protección a los nacionales y extranjeros que tuvieran en el país algún establecimiento o agencia industrial o mercantil es decir, de alguna manera se exigía como requisito que tuvieran actividad comercial en el País lo cual era muy alentador para la economía nacional.

II. Asimismo se exigía el uso de la marca como requisito indispensable para la obtención de la misma o al que la hubiera usado primero, en esta Ley se regulaba el procedimiento de oposición el cual consistía en hacer publicar la solicitud del interesado y, en su caso de oposición, presentada dentro de los 90 días siguientes a la publicación, en este sentido este sistema era sin previo examen realizado por la Autoridad para la obtención del registro en consecuencia la Secretaría de Fomento no declaraba negativas al registro ya que se dejaba a la buena fe del interesado.

III. En cuanto a la Ley de marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903, se amplía el criterio de los medios que pueden constituir marcas y de da una definición mas amplia del concepto de marca, detalla los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma.

IV. Respecto a la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales del 28 de junio de 1928, esta Ley fue más técnica en su estudio y terminología, establecía el derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los artículos y su procedencia, se empieza a regular el examen de novedad por parte de la Autoridad Administrativa, el cual resulta una aportación importante ya que se trata de dar una mayor certeza jurídica en cuanto al registro de marcas.

V. La Ley de Propiedad Industrial del 3 de diciembre de 1942, en esta Ley se regulaba expresamente el examen de novedad de la Autoridad a fin de que no se otorgaran marcas semejantes, en este sentido se da una mayor certeza jurídica del registro marcario, después la Ley de Invenciones y Marcas del 9 de febrero de 1976 la cual 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 en el mercado, las segundas por los signos que distinguen un servicio de otro de su misma clase o especie.

VI. Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas 20 de febrero de 1981, en esta Ley cuyo propósito es agrupar las normas que por su carácter genérico tienen

incidencia en los diversos aspectos que regula la Ley a efecto de facilitar su manejo y hacer más comprensible y eficaz el presente ordenamiento, con este ordenamiento jurídico se vienen a colmar una laguna que existió en materia de invenciones y marcas, se pretende dar solución a los problemas que por falta de disposiciones legales apropiadas se presentaron en la aplicación de la Ley y se busca contar con un sistema normativo que responda eficazmente a los requerimientos del país, en el reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas del 30 de agosto de 1988, se regulaba que en caso de que la Autoridad formule algún requerimiento o pida al interesado que manifieste lo que a su derecho convenga la contestación dentro del plazo establecido, se tendrá por abandonado el trámite respectivo. La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991 esta Ley es más completa en cuanto a la regulación de las marcas registrables y no registrables, hasta llegar a la Ley vigente la Ley de la Propiedad Industrial publicada el 2 de agosto de 1994, la cual es más completa en cuanto a la regulación de las marcas registrables y no registrables.

VII. Por otro lado se analizaron conceptos doctrinales de las marcas de diferentes Autores entre los que destacan que la marca se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros, la marca tiene como objeto proteger las mercancías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia, los tipos de marcas son: nominativas, mixtas, innominadas, colectivas, la marca tiene como finalidad importante tanto jurídica porque ofrece una protección legal a los derechos derivados de ella y tiene diversas funciones tales como: distinción, protección, indicación de procedencia, social o de garantía de calidad, propaganda.

VIII. En cuanto al procedimiento para el registro de una marca tenemos que en la actualidad se ha tratado de simplificar los trámites administrativos del registro de la marca sin embargo, dado la carga de trabajo en la materia considero que se deben ampliar los mecanismos de registro de marcas y que dichos mecanismos sean eficaces. En cuanto a los exámenes de fondo y forma otorgan al particular una mayor seguridad jurídica del registro, sin embargo, no falta el comerciante desleal que burla los mecanismos de filtración para el otorgamiento de marcas lo cual resulta labor del Instituto trabajar más a fondo para evitar estos acontecimientos

IX. En cuanto a las marcas registrables y no registrables se amplían los criterios con la vigente Ley de Propiedad Industrial y se detalla de una manera más precisa los impedimentos de registro, en cuanto a la cita de anterioridades se da al particular la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga para la consecución de su registro lo cual es valorado por la Autoridad Administrativa a fin de determinar si se concede o no la marca mediante la elaboración de

resoluciones administrativas en las cuales se hace un estudio minucioso y detallado de las similitudes o diferencias de las marcas en pugna a fin de evitar que coexistan marcas en el mercado semejantes en grado de confusión que puedan lesionar los intereses de los comerciantes y la sana competencia.

Por otro lado, es importante señalar que dentro de la tramitación del registro de marcas se deben observar estrategias de registro tales como si la marca se va a aplicar a varios productos, registrarla en las diferentes clases que amparan esos productos a fin de tener un registro mas completo y la protección legal más amplia y de alguna manera para prevenir actos tendientes a lesionar los intereses del titular, en cuanto a los procedimientos contenciosos estos dan la posibilidad a los comerciantes de ventilar sus conflictos ante la Autoridad Administrativa quien determinara mediante una resolución quien tiene mejor derecho sobre la marca, ya sea mediante una resolución administrativa declarando la caducidad o nulidad del registro marcario.

BIBLIOGRAFIA

Rangel Medina David. LAS MARCAS Y SUS LEYENDAS OBLIGATORIAS. México. Talleres de impresos de lujo 1958. (Estudios jurídicos sobre Propiedad Industrial).

Rangel Medina David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Las Marcas Industriales y Comerciales en México 1960.

Serrano Migallón Fernando. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO. Editorial Porrúa S.A. de C.V. México 1995.

Alvarez Soberanis Jaime. LA REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. Editorial Porrúa, 1979.

Sepúlveda Cesar. EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Editorial Porrúa, 1981.

Justo Nava Negrete. DERECHO DE LAS MARCAS. Editorial Porrúa S.A. México, 1985.

Lic. Mauricio Jalife Campusano. COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Editorial Magro Gil S.A. México 1998.

Sara Bialostosky PANORAMA DEL DERECHO ROMANO. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1990.

Archivo de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Diario Oficial de la Federación Publicado el 28 de noviembre de 1889.
Diario Oficial de la Federación Publicado el 25 de agosto de 1903.
Diario Oficial de la Federación Publicado el 28 de junio de 1928.
Diario Oficial de la Federación Publicado el 31 de diciembre de 1942.
Diario Oficial de la Federación Publicado el 10 de febrero de 1976.
Diario Oficial de la Federación Publicado el 20 de febrero de 1981.
Diario Oficial de la Federación Publicado el 30 de agosto de 1994.

Jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento de la Propiedad Industrial.