

321309
22A

UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC

ESCUELA DE DERECHO
CON ESTUDIOS RECONOCIDOS OFICIALMENTE POR
ACUERDO No. 3213-09 CON FECHA 16 - X - 1979
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO



LAS INEFICACIAS EN EL TRAMITE DEL REGISTRO DE LAS MARCAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TESIS
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
PRESENTA

JESUS MIRA LORENZO

ASESOR DE LA TESIS:
LIC. JUAN ANDRÉS LEDESMA FUENTES
CED. PROFESIONAL No. 1610991

MEXICO, D.F.

TESIS CON
TALLA DE ORIGEN

2003



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

B

AGRADECIMIENTOS

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

c

A mis Padres, por su incondicional apoyo, amor, fe, paciencia y respeto, con profundo agradecimiento y admiración y por supuesto con todo mi amor y cariño. Gracias por siempre creer en mí.

A mis hermanos, por su alegría, por ser mis amigos y compañeros a lo largo de mi vida, por ser inseparables, por su apoyo incondicional con todo mi amor y respeto. Gracias por siempre estar ahí.

A mis Abuelos, por todo su amor, ternura y cuidado, con un recuerdo que no podría ser mejor.

A Ricardo López Birlain, Abraham Esquenazi y Paulina Valdes, por que día a día me han enseñado algo valioso.

A mis amigos, sin tener que mencionarlos uno por uno, Ustedes saben bien quienes son.

A Gardere, Arena y Robles, S.C. por sus valiosas enseñanzas en el campo del derecho y por su amistad. Gracias por confiar en mí.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

D

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

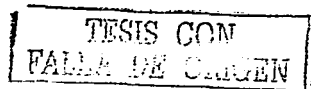
I

CAPÍTULO I ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1.1 Evolución Histórica de las Marcas en México.	2
1.1.1 Derecho Precolonial	2
1.1.2 Derecho Colonial.	4
1.1.3 México Independiente.	4
1.2 Evolución Legislativa de las Marcas en México.	6
1.2.1 Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.	6
1.2.2 Ley de Marcas Industriales y de Comercio	8
1.2.3 Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales.	10
1.2.4 Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.	12
1.2.5 Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975	15
1.2.6 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial	17
1.2.7 Ley de la Propiedad Industrial	19

CAPÍTULO II CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

2.1 Propiedad Industrial	31
2.1.1 Concepto	31
2.1.2 Componentes de la Propiedad Industrial	32
2.2 Creaciones Industriales.	32
2.2.1 Patentes	32
2.2.2 Modelos de Utilidad	35
2.2.3 Diseños Industriales	36
2.3 Signos Distintivos	37
2.3.1. Marcas	37
2.3.1.1 Marcas de Productos.	40
2.3.1.2 Marcas de Servicios	41
2.3.1.3 Marcas Colectivas	41



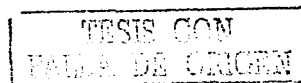
2.3.1.4 Marcas Genéricas	42
2.3.1.5 Marcas Notorias	43
2.3.2 Avisos comerciales	43
2.3.3 Nombres Comerciales	44
2.3.4 Denominaciones de Origen	46
2.4 Secretos Industriales	49
2.5 Los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrales	51
2.6 La Represión de la Competencia Desleal	53

CAPÍTULO III EL TRÁMITE DEL REGISTRO MARCARIO EN MÉXICO

3.1 Requisitos para solicitar una marca.	58
3.2 Requisitos de la solicitud de nombre comercial	60
3.3 Diferencia entre marcas y nombre comercial	61
3.4 Procedimiento Administrativo para el registro de las marcas, avisos comercial y publicación de nombre comercial	61
3.4.1. Examen de Forma	61
3.4.2 Examen de Fondo.	62
3.4.3 Anterioridades	63
3.4.4. Negativas	63
3.5 Análisis del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial	64
3.6 Concesión de la marca	90
3.7 Duración del Registro de las Marcas	90
3.7.1 Vigencia	91
3.7.2 Renovación	91
3.7.3 Declaraciones de Uso	92
3.8 Derechos del titular de una marca	92
3.9 Obligaciones del titular de una marca	94

CAPÍTULO IV. PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

4.1 Problemas que ocasionan que el procedimiento del registro de marca sea deficiente	98
4.2 Ventajas y Desventajas del Registro de las Marcas	114
4.3 El papel del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el Registro de las Marcas.	118



G

CONCLUSIONES

120

BIBLIOGRAFÍA

124

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

H

INTRODUCCIÓN

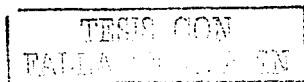
TESIS 000
FALLA DE CUREN

En la actualidad muchos son los problemas por los que atraviesa la Propiedad Industrial en México, y en especial sus problemas comienzan cuando el comerciante, el prestador de servicios o el fabricante conocen los trámites necesarios para el registro de los signos distintivos.

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar una visión clara y concreta del panorama actual de la propiedad industrial en México, por lo que pretende que cualquier persona que quiera acercarse al mundo de las marcas pueda con facilidad entender los conceptos y la normatividad que establece la actual Ley de la Propiedad Industrial, además pretende que aquellos que se interesan en la práctica de la propiedad industrial, conozcan ciertos aspectos que la teoría no enseña y que sólo a través de la práctica y la experiencia pueden conocerse y aprenderse.

Con el presente trabajo, encontraremos una solución práctica para que los usuarios de los servicios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conozcan los problemas y las posibles soluciones en el trámite del registro de marcas.

La problemática que se trata en este documento surge en torno a la ambivalencia que existe en la aplicación profesional de los servidores públicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial así como la aplicación a veces errónea de sus propios recursos.



Es muy importante mencionar que este trabajo se basa en un estudio documental de literatura y teoría relacionada y basada en la materia.

Considero de utilidad hacer una breve explicación sobre la estructura de la tesis, intentando con esto dar una visión general de su contenido. Este trabajo contiene cuatro capítulos fundamentales, el primero está dedicado a exponer los antecedentes de las marcas.

En el segundo capítulo, se presentan los conceptos fundamentales de las figuras relacionadas con la propiedad industrial, este capítulo ayudará al lector a familiarizarse con el vocabulario utilizado y de esta manera se logrará un mayor entendimiento y comprensión, este capítulo se encarga de establecer conceptos jurídicos que determinan los rasgos y características de diversas figuras relacionadas con la propiedad industrial.

En el tercer capítulo, se establece el procedimiento en el trámite del registro de una marca de principio a fin y además, se exponen los derechos y obligaciones que genera el ser titular o dueño de un título de registro de marca.

En el último capítulo se aborda la problemática en cuanto al procedimiento en el trámite del registro de marcas y además estaremos hablando de la necesidad que existe en el gremio de los

TESIS CON
VALIDA DE ORIGEN

comerciantes, industriales y prestadores de servicios de una difusión masiva en medios de comunicación de la importancia de los signos

distintivos, haciendo difusión sobre cada uno de estos, ya que en general únicamente existen anuncios sobre la mal llamada piratería, anuncios que no logran el objetivo primordial de la Ley de la Propiedad

Industrial, que en ocasiones únicamente protege a los titulares de las Marcas Registradas, ignorando a aquellos que sin contar con registro marcario, gozan del beneficio del uso de su marca, que si bien es cierto no le otorgan un derecho exclusivo a su titular si gozan del derecho potestativo que la propia ley establece.

TESIS CON
VALIA DE CARGEN

CAPÍTULO I
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

TESIS CON
VALIA EN GRIEN

PAGINACIÓN DISCONTINUA

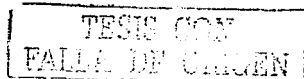
1.1 Evolución Histórica de las Marcas en México

Cuando los españoles llegaron al continente americano, se encontraron con pueblos que eran muy grandes, y en todos ellos era común que tenían una evolución económica, política, social, histórica y cultural, por lo que sin lugar a dudas dentro de esa evolución percibir sin lugar a dudas, ciertos rasgos del nacimiento de lo que hoy se conoce como marcas.

1.1.1 Derecho Precolonial

Los aztecas desarrollaban importantes actividades comerciales e industriales, actividades que eran sustentadas por su propia tecnología, además de que contaban con un régimen político-económico estable y organizado, distinto al que se daba en España, por lo que a la llegada de los españoles se encontraron con un campo propicio para cubrir a su vez sus necesidades e intereses.

La actividad comercial de los aztecas era intensa y variada, existían mercancías provenientes de los pueblos que eran sometidos por ellos. Dichas mercancías eran traídas por los llamados pochtecas, quienes desarrollaban sus actividades de comercio en los mercados. La actividad comercial que se realizaba fuera de los mercados de otras cosas que no fueran comestibles estaba prohibida, ya que esta actividad mantenía el culto a los dioses, proveía a los sacerdotes de los medios necesarios para su



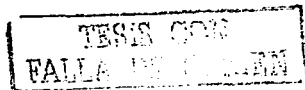
manutención, además de ser una fuente importante de ingresos para el Estado, que recaudaba los tributos que entregaban los comerciantes mercaderes por ofrecer sus productos en los mercados.¹

Como se ha mencionado las mercancías ofrecidas en los mercados eran muy variadas, y las transacciones comerciales se realizaban por medio del trueque, y se utilizaban en el trueque, granos de cacao, maíz, y piezas de tela de algodón. Los historiadores suponen que las mercancías que se encontraban en el mercado no tenían signos o medios materiales que de alguna forma los distinguieran.

El doctor David Rangel Medina, señala que no existe constancia alguna de la utilización de la marca como tal o de alguna disposición que se haya dictado al respecto, ya que para su sistema comercial no era necesaria la utilización de las mismas o bien de medios materiales que distinguirían las mercancías de otras del mismo género o especie, ello quizá, por las transacciones mercantiles y comerciales se efectuaban.

Por lo tanto, se puede concluir que los aztecas no usaban marcas para la distinción de sus mercancías sin embargo, a lo largo de la historia se han encontrado medios materiales de distinción que los individualizaban en clases sociales, así pues se distinguían los esclavos de los militares a través de signos tales como sellos o pintaderas que decoraban la superficie de la piel humana. Lo que más tarde dio origen al grabado de sellos.

¹ Alberto M. Carreño D. Breve Historia del Comercio. Pág. 24



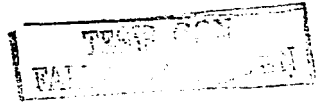
1.1.2 Derecho Colonial

Una vez terminada la conquista la Nueva España, tuvo una transformación de su sistema económico y político, al regirse por el derecho español, por lo que no existía en esta época una legislación marcaría mexicana.

Se encuentra en esta época colonial la utilización de marcas o signos distintivos y disposiciones que eran producto de las transformaciones políticas, sociales, culturales, comerciales. Dentro de estos usos se encuentra el uso de las filigranas o marcas transparentes en papel de la Nueva España así como las marcas de fuego que eran impuestas a los esclavos y al ganado. Asimismo se usaron las marcas de platería las cuales distinguían las mercancías de los artesanos plateros; dichas marcas debían ser registradas con el escribano público.

1.1.3 México Independiente

El 22 de enero de 1822 la junta provisional gubernativa nombró comisiones para la elaboración del proyecto de leyes para todas las ramas, con lo que se pretendía dejar de utilizar las Leyes heredadas de lo españoles, pero no fue hasta el año de 1854 que se promulga el primer ordenamiento legal nacional, que fue el Código de Comercio. El cual reguló por primera vez la materia marcaría. Ya que se señalaba que las marcas tienen un medio de prueba de propiedad para los dueños de las mercancías, así como su empleo como

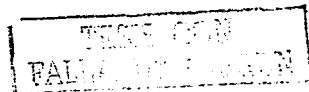


medio de control y garantía en la circulación de mercancías correspondientes.

Para el año de 1884 se termina el proyecto de reformas del Código de Comercio por lo que este Código de 1884 resulta de suma importancia para las marcas porque en su Libro IV titulado de la Propiedad Mercantil reguló por primera vez a las marcas de fábrica, los nombres y las muestras, así como los términos para reclamar la propiedad mercantil, asimismo reconoce el derecho que determinadas personas tenían en relación a la utilización de las marcas para distinguir sus productos de otros de su misma especie y clase. Para la adquisición de estos derechos era necesaria la autorización de la Secretaría de Fomento que concedía los títulos que amparaban la propiedad de las marcas.

En el año de 1885 se expidió la Ley sobre el Reglamento Mercantil, en el cual los comerciantes debían matricularse, para que se anotaran los actos jurídicos, los títulos de propiedad industrial, la patentes de invención y marcas de fábrica. Estos títulos producían efectos desde la fecha de su inscripción; su omisión impedía al comerciante interesado en el ejercicio de sus derechos con relación a terceros y debían inscribirse en el Registro Público de Comercio a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

En el año de 1889, se expidió el Código de Comercio, sin embargo el mismo no contenía disposiciones en materia de propiedad industrial, toda vez que simultáneamente surgió la Ley de Marca de Fábrica.

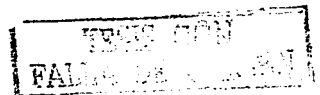


1.2 Evolución Legislativa de la Protección de los Signos Distintivos en la Legislación Mexicana

Para poder entender las diferentes legislaciones por las que ha tenido que pasar nuestro país, se debe estudiar la situación que se vivía en ese momento, y de ahí determinar que de acuerdo a esta situación era la legislación que existía, sin embargo como en diversas materias la legislación marcaría, debe evolucionar continuamente, pues los avances de la tecnología y la ciencia son determinantes de esta materia, así se puede considerar que la legislación actual es insuficiente para los problemas actuales relacionados con el tema del presente trabajo así como en diversos aspectos del nuevo siglo, sin embargo se precisará a continuación cada una de las legislaciones, sus avances y la aportación que conforman a la actual Ley de la Propiedad Industrial, cuyas reformas son esperadas en cualquier momento.

1.2.1 Ley de Marcas de Fábrica de 28 de Noviembre de 1889.²

La ley de Marcas de Fábrica, fue la primera legislación autónoma de la materia en México, ya que anteriormente formaba parte del Código de Comercio, esta ley contenía tan solo 19 artículos y tenía por objeto proteger las marcas industriales que protegían bienes que se fabricaban o se vendían en el país.



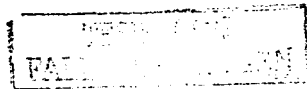
El titular de una marca podría ser nacional o extranjero residente en nuestro país y obtenía el derecho exclusivo a utilizar la marca en la República Mexicana, cumpliendo los requisitos y las formalidades que establecía la Ley, ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Y en caso de que el titular fuera un Extranjero con residencia en el extranjero, debía atenderse a lo dispuesto por los Tratados Internacionales.

El derecho exclusivo a utilizar la marca se obtenía a través de su registro ante la Secretaría de Fomento, y este derecho pertenecía al primero que hubiera hecho uso legalmente de la marca, y si existía conflicto y el primero no podía demostrar tal uso, se hacía una transmisión de la propiedad de la marca, atendiendo a las reglas del derecho común.

Esta Ley regulaba el procedimiento de oposición, es decir si algún tercero estaba en desacuerdo con la concesión del registro de la marca el mismo podía presentar un recurso de oposición durante los siguientes 90 días a que la solicitud de marca fuera publicada.

La vigencia que tenía el registro marcario era indefinido, y el mismo se tendría por abandonado ya fuera por clausura o por falta de producción del producto.

Había falsificación de marcas cuando se hacía una reproducción exacta y completa de otra marca que estuviese registrada y que la misma pudiera confundirse con la marca registrada, y eran culpables de delito de



falsificación. Esta ley únicamente regulaba a la falsificación como un delito y las figuras que hoy conocemos como infracciones administrativas no se encontraban contempladas.

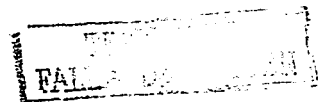
Como se puede dar cuenta a más de 100 años de la publicación de la primera Ley autónoma que reguló a los signos distintivos el desconocimiento de la materia es preocupante toda vez que ya esta ley hablaba de que comercializar productos con una marca registrada era un delito conocido como falsificación, sin embargo hoy en día mucha gente desconoce este hecho o simplemente lo relaciona con la falsificación de los derechos de autor, pero no sabe diferenciar entre una marca, un derecho de autor y en ocasiones hasta con las creaciones nuevas de las cuales haremos mención en el capítulo II del presente trabajo.

1.2.2 Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de Agosto de 1903³

Esta ley se divide en ocho capítulos y se pueden considerar como sus principales aportaciones las siguientes:

Por primera vez se define la Marca como " el signo o denominación característico y peculiar usado por el tribunal, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia."

³ Diario Oficial de la Federación de 2 de septiembre de 1903.



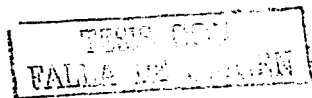
Se establecieron los requisitos para obtener el registro de la marca, entre los que se encontraban: presentar una solicitud por escrito ante la Oficina de Patentes y Marcas; el titular de esta solicitud podía ser un mexicano o un extranjero, y la única condición para otorgar el registro de marca a un extranjero que no residiera dentro del territorio de la República Mexicana, era que en su país existiera reciprocidad.

Se regularon por primera vez los avisos comerciales y los nombres comerciales. Los avisos comerciales tenían una vigencia de 5 ó 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud del mismo, esto quedaba a decisión de su titular, sin embargo, si no se renovaban en el término elegido, pasaban a ser del dominio público, su titular podía renovarlos por un término indefinido.

Los nombres comerciales no requerían de un registro para su uso exclusivo, sin embargo su titular podía solicitar ante la Oficina de Patentes y Marcas su publicación en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, para mantener su vigencia era necesario que la Publicación en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas se renovará cada diez años.

Se establecieron las penas a las que se hacían acreedores los que infringían la ley, y se señalaba que la autoridad que conocería de estos delitos fuera el Ministerio Público.

Esta ley marcó precedentes de suma importancia para lo que hoy conocemos en materia de propiedad industrial, ya que la misma habló por



primera vez de dos signos distintivos como los son los Nombres Comerciales y los Avisos comerciales.

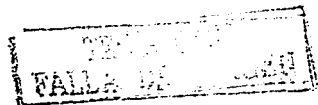
1.2.3 Ley de Marcas, Avisos Comerciales y Nombres Comerciales⁴

Esta ley fue expedida bajo el marco jurídico de la Constitución de 1917, y en la misma se adoptó un sistema atributivo declarativo, es decir no sólo podía adquirirse el derecho exclusivo al uso de una marca registrándola en el Departamento de la Propiedad Industrial, podía adquirir el derecho exclusivo a utilizar una marca, aquél que demostrará haber utilizado la marca por tres años, con lo que la Ley adoptó el sistema atributivo, ya que como se ha visto en las anteriores leyes solo se tenía un sistema declarativo.

Esta ley establecía la facultad que tenía el Estado para que en los casos necesarios declarara el uso obligatorio de las marcas para artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionaran directamente con la economía del país y las necesidades públicas.

Al solicitar el registro de una marca en el Departamento de la Propiedad Industrial, tenía que presentarse una descripción de la marca, las reservas que se hacían sobre la misma y una etiqueta con 12 ejemplares, debía indicar si había utilizado la misma, y hacer el pago de derechos correspondientes. Con el nuevo sistema declarativo-atributivo, la solicitud presentada ante el Departamento de la Propiedad Industrial, pasaba por un examen de novedad para determinar si la marca podía ser registrada o no. Existía también el procedimiento de oposición, el cual consistía en notificar al

⁴ Diario Oficial de la Federación de 27 de Julio de 1928.



tercero que pudiera verse afectado por este registro, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, si existía conflicto entre las partes, se sometían a una junta arbitral, la resolución arbitral era tomada en cuenta por el Departamento de la Propiedad Industrial quien se encargaba de determinar si procedía el registro del signo distintivo en cuestión.

Cabe señalar que actualmente nuestra legislación no contempla el recurso de oposición, mas sin embargo se cree que sería importante que el mismo se estableciera nuevamente, por que en ocasiones el criterio de los dictaminadores no es suficiente para determinar la semejanza que existe entre dos signos distintivos, y en otras ocasiones simplemente no se percatan de la existencia de un signo idéntico a otro, adoptando este procedimiento de oposición se podrían evitar procedimientos contenciosos que traen consigo repercusiones económicas para el titular de la marca afectado, sin embargo se cree también que el implementar el recurso de oposición traería como consecuencia que el procedimiento para otorgar el registro de una marca tardaría mas tiempo del que actualmente ya tarda.

Una vez que se otorgaba el registro de la marca, se expedía un título en donde se hacían constar los datos de la solicitud de marca; el registro tenía una vigencia de 20 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y el mismo debía ser renovado por períodos diez años en forma indefinida, ya que de no hacerlo así, se daba la caducidad de la marca.

Por lo que se refiere a los avisos comerciales, estos tenían una vigencia de 15 años improrrogables, y transcurrido este el aviso comercial pasaba a ser del dominio público.

TESIS CON
FALLA DE CALIBRE

Los nombres comerciales eran propiedad exclusiva de su titular y no era necesario su registro o depósito para que el titular pudiera ejercitar las acciones legales o penales en contra de quien invadiera sus derechos.

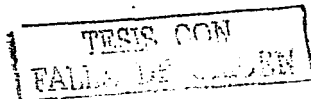
El hecho de que sin contar con la publicación en la Gaceta Oficial, el titular del Nombre Comercial tuviera el derecho de actuar en contra de quien invadiera su derecho, permite encontrar un antecedente más del sistema atributivo que la actual ley de la Propiedad Industrial contempla; sin embargo en la actualidad es necesario que para solicitar una Declaración Administrativa de Infracción o bien para presentar la querrela correspondiente por un delito el titular del Nombre Comercial, cuente con la publicación del Nombre Comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

1.2.4 Ley de la Propiedad Industrial de 31 de Diciembre de 1942⁵

Esta ley logra codificar lo relativo a las creaciones nuevas es decir, las patentes de invención y de mejoras; las marcas, los avisos comerciales y los nombres comerciales, así como competencia desleal, y es un precedente jurídico de importancia para la legislación actual.

Se establecía que para obtener el registro de una marca, era necesario que se presentara una solicitud de registro ante Dirección General de la Propiedad Industrial, que dependía de la Secretaría de la Economía Nacional. Una vez obtenido el registro de la marca, este debía de explotarse en la forma en que se había registrado, y en caso de que la marca dejara de

⁵ Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1942.

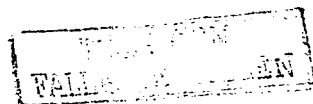


explotarse por el término de cinco años, contados a partir de la fecha de su expedición del registro, se tenían por extinto. El registro de una marca podía otorgarse en copropiedad sin que fuera necesario que se presentara el convenio de copropiedad, y se rigiera con lo establecido por el Código Civil para esta figura. Lo que sin lugar a dudas a generado diversos conflictos en los últimos años, puesto que al no presentar las reglas de uso del signo distintivo, han surgido diferencias entre copropietarios que la legislación civil no logra resolver, por lo que la actual legislación estipula que para la presentación de una marca en copropiedad es necesario que se presenten las reglas de uso, para que de esta forma se eviten complicaciones entre los copropietarios.

Los derechos marcarios eran susceptibles de transmitirse o enajenarse, cumpliendo con lo establecido en la legislación civil, y debía registrarse en la Secretaría para que surtiera efectos contra terceros.

La vigencia de un registro de marca ya no era de veinte años como en la ley anterior, era de 10 años renovables en forma indefinida, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de marca.

Se establecieron los signos susceptibles de ser registrados como marca, y se determinaba la prohibición de registrar nombres propios, técnicos y vulgares, las denominaciones genéricas y sus traducciones, los nombres que se hubieran hecho de uso común en el país, los envases que fueran del dominio público, las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos, los colores aislados, todo lo que fuera contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y todo aquello que pretendiera

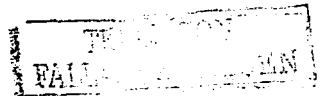


ridiculizar a las personas; las armas, escudos y emblemas nacionales de los Estados Unidos de la Federación, ciudades nacionales y extranjeras, los nombres, firmas, sellos, retratos o fotografías, el emblema de la Cruz Roja, las palabras de lenguas vivas extranjeras, las denominaciones, o signos susceptibles de engañar al público, una marca que fuera igual o parecida a otra anteriormente registrada en forma tal que pudiera confundir al público consumidor.

La Secretaría de la Economía Nacional era la encargada de declarar la falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, dicha declaración era publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual se editaba mensualmente.

En esta ley se estableció que los avisos comerciales tendrían una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, y transcurrido este término, los mismos pasaban a ser del dominio público.

Los nombres comerciales eran considerados como propiedad de las personas físicas o morales, y estos los podían utilizar de manera exclusiva y defenderlos ante los tribunales, podían publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial, estaban protegido por el término de diez años renovables a partir de su fecha de presentación.



1.2.5 Ley de Invenciones Y Marcas de 30 de Diciembre de 1975⁶

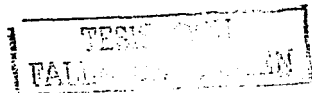
Las marcas de productos o de servicios debían ser registradas ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo, el cual perduraría por cinco años renovables en períodos del mismo tiempo, independientemente de la renovación el uso de la marca debía demostrarse en un tiempo de tres años contados a partir de la fecha de concesión de la marca.

El uso de la marca debía ser en la misma forma en que se había registrado, ya que si esta variaba, la marca se declaraba caduca.

Para que una transmisión de derechos marcarios, surtiera efectos contra terceros debía estar debidamente inscrita en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Los avisos comerciales por su parte podían ser registrados cuando eran diferenciables de otros de su especie, con lo que se protegían y adquiría su titular el derecho a usarlos impidiendo así el uso de terceras personas, los efectos del registro duraban diez años a partir que el aviso comercial se presentaba ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; una vez

⁶ Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 1976.

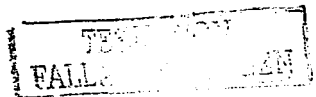


transcurrido este término pasaba a ser del dominio público. Actualmente los avisos comerciales tienen una duración renovable por cada diez años.

El nombre comercial estaba protegido sin necesidad de depósito o registro, en una zona geográfica en la que se asentaba su clientela efectiva siempre y cuando la posibilidad de su uso por un tercero llevara a error.

Se protegen en esta ley las denominaciones de origen, y protege a las mismas de un uso ilegal el cual era sancionado, así como las de indicaciones tales como género, tipo, marca, imitación u otras similares que creaban confusión o implicaban competencia desleal.

La ley de invenciones y marcas representa un importante avance para la propiedad industrial, sin embargo no era una ley que estuviera adecuada al momento que esta viviendo el país, toda vez que en esos momentos empezaban a desarrollarse las pequeñas empresas del país que tendrían que competir con las empresas transnacionales que estaban por llegar a México, por lo tanto la inversión de estas empresas se enfocaba a otros aspectos y en muchos de los casos las marcas que se registraron por un término de cinco años, no eran renovadas por sus titulares pues fueron tiempos difíciles para estas empresas. Por lo que respecta a los avisos comerciales, los mismos no tuvieron el éxito esperado, toda vez que no convenía a sus propietarios de servicios explotar este signo distintivo sabiendo que al transcurrir diez años pertenecerían al dominio público, por lo que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, estableció que el registro de los avisos comerciales es renovable por períodos de diez años.



1.2.6 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ⁷

Esta ley se dio a conocer en el mes de junio de 1991, y surge de la necesidad de contar con una ley que se apropiara a las necesidades de los comerciantes, industriales y prestadores de servicios, de tener una legislación que se acoplara al momento económico que estaba viviendo el país, así mismo trató de adecuarse a la proyección internacional que México iba a tener a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio.

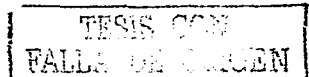
La ley promulgada en el año de 1991, tuvo el nombre de LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, y se pueden destacar dentro de sus principales aportaciones las siguientes:

La regulación, la franquicia y la forma en que la misma podía establecerse.

Establece las diferencias entre Infracciones Administrativas y Delitos, estableciendo sanciones diferentes para cada una de estas.

La vigencia del Registro de la Marcas y los Avisos Comerciales era de 10 años y la Publicación de los Nombres Comerciales era de 10 años contados a partir de su fecha legal o de presentación.

⁷ Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991.



La comprobación de uso de los signos distintivos ya no era obligatoria cada tres años, y se deja a libre albedrío del titular de los mismos la presentación de dicha comprobación de uso.

La ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, introdujo elementos nuevos que eran necesarios para el desarrollo que México tenía en el ámbito internacional, y se facilitaron ciertos trámites para la obtención de registros y publicaciones, pero sin embargo su difusión fue tomada en cuenta por aquellos sectores que estaban interesados en participar en las inversiones extranjeras y macroindustrias, sin embargo las microempresas y los pequeños comerciantes no tomaron en cuenta las nuevas disposiciones por lo que la usurpación de derechos se incrementó en estos años debido a la competitividad con las empresas extranjeras que ya eran representadas en México por empresarios mexicanos, así mismo el desarrollo de empresas mexicanas en esta época estaba supeditado al éxito que tuvieran las inversiones que entraran al país.

La ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, tenía ciertas lagunas que con el precipitado crecimiento de la economía nacional, con la creación de diversos sectores del comercio, así como el desarrollo de la tecnología en el ámbito internacional, hicieron que nuestros legisladores subsanaran estas lagunas, y fue el 2 de agosto de 1994 se publicó la Ley de la Propiedad Industrial, ordenamiento que abrogaba así a la hasta entonces vigente Ley de Fomento Y Protección de la Propiedad Industrial.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1.2.7 Ley de la Propiedad Industrial⁶

Con la ley de 1994 se reformaron diversas disposiciones de la ley de 1991, varias de ellas relativas a los signos distintivos, mismas que se enunciarán a continuación.

Dentro de las principales reformas que se encuentran en esta ley, se tiene la que se hizo al artículo 90 de la ley, en la que se establecen los casos en que una denominación no será registrable como marca, así como las excepciones a dichos casos.

ARTICULO 90.- Se reformaron ocho de las diecisiete fracciones de este artículo, el cual establece que no se registrará como marca:

V.- Se cambió la palabra "los números" por "los dígitos".

Con lo que se entiende que los dígitos (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) son los únicos que no pueden ser registrados, a menos que los mismos estén combinados o acompañados de otros elementos como signos, diseños, o denominaciones que les otorguen un carácter distintivo.

⁶ Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 1994.

⁷ Rafael De Pina. Diccionario de Derecho; 1984; Pág. 239.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Algunos autores han deducido que los números iguales o mayores a 10 se pueden registrar sin necesidad de acompañarlos de otros elementos distintivos.⁹

VII.- Se adecua el texto y se incluyó "los símbolos o emblemas de..."

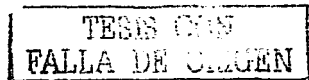
XII.- Se adecuó gramaticalmente para incluir que, si la parte interesada ha muerto, no serán registrables los nombres seudónimos, firmas, y retratos de personas sin consentimiento en primer lugar, del cónyuge, en segundo lugar, de los parientes consanguíneos en línea recta, y en tercer lugar, de los parientes por adopción y colaterales ambos hasta el cuarto grado, "... en su orden".

XIII.- Se precisa las obras intelectuales títulos de publicaciones y difusiones periódicas (entres otras que ya contenía la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial), a menos que el titular del derecho lo autorice expresamente.

Esta reforma armonizaba con la Ley Federal de Derechos de Autor de 1991.

XV.- Por lo que respecta a las Marcas Notoriamente conocidas la Ley de la Propiedad Industrial elimina mucha de la facultad discrecional con que contaba el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para determinar cuando una marca es o no notoriamente conocida, en virtud de que ya nos da

⁹ General Comments on the "Act that Amends, Adds to and Repeals Varius Provisions of the Law for the Promotion and Protection of Industrial Property". Arochi, Arguelles & Marroquín, México 1994. Pág. 5.



una definición de lo que es una marca notoriamente conocida, esto es 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.

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.

Anteriormente esta fracción hablaba solamente de marcas registradas y no tomaba en cuenta a las solicitudes en trámite previamente presentadas de acuerdo al principio de *primero en tiempo primero en derecho*.

XVII.- El usuario de un nombre comercial ya no tiene derecho a solicitar el registro del mismo como marca, este derecho únicamente pertenece al titular del nombre comercial publicado siempre y cuando no exista publicado un nombre comercial idéntico.

Artículo 91.- Este artículo prohíbe el uso de las marcas registradas o semejantes en grado de confusión como parte de denominaciones, razón social o nombre comercial.

Esta prohibición se extiende a marcas semejantes en grado de confusión.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

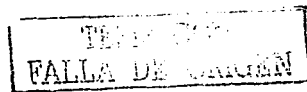
Artículo 92.- Se adiciona la fracción tercera que establece que: III.- El registro no producirá efecto alguno contra una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya a los servicios que preste, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

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

Artículo 93.- Se elimina la posibilidad de reclamar todo el rubro de la clase, ya que ahora es necesario especificar los productos que se quieren proteger.

- Sólo deberán especificarse productos o servicios de una misma clase.
- Los productos o servicios se indicarán con los nombres o denominaciones que aparecen en la lista de clasificación.

Art. 113.- La fracción tercera de este artículo anteriormente disponía que, al solicitar el registro de una marca, se tenía que proporcionar la fecha de primer uso de la misma y, en caso de que no se llegará a mencionar, se requería que se repusiera la solicitud indicando la fecha de primer uso o bien



se tenía que indicar que la misma no se había usado, actualmente esta fracción se reformó y si no se menciona en la solicitud la fecha de primer uso, o bien la indicación de que la misma no se ha usado, se presumirá que no se ha usado.

Es importante que se mencione que muchos de los dictaminadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, siguieron girando oficios en donde se requería se señalara la fecha de primer uso o bien si no se había usado, con lo que se puede observar que en el propio medio de la Propiedad Industrial, existe desconocimiento de la ley, puesto que es muy claro que si el solicitante de un registro de marca no señala la fecha de primer uso, o bien la mención que el signo distintivo no se ha usado, esta consiente de que ulteriormente no puede manifestar una fecha de primer uso y de que los dictaminadores presumirán que la misma no se ha usado.

ART. 118.- Se derogó la fracción IV que establecía que, para reconocer y otorgar prioridad, debía existir reciprocidad en el país de origen. Es decir, con esta reforma se establece que aunque en un país determinado no esté regulado lo relativo al derecho de prioridad y, por lo tanto, la misma no se pueda reclamar ni otorgar. México a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, si reconocerá la prioridad que se reclame con base en solicitudes presentadas en el país en cuestión.

Art. 120.- Se refiere al examen de forma. Se derogó lo relativo a este artículo que establecía un plazo de dos meses para cumplir con algún requerimiento, en virtud de que se pretende reunir en un solo oficio el resultado de los exámenes de forma y de fondo, es decir, si después del

TESIS
FALLA DE

estudio que se hace a una solicitud el Instituto, dicha solicitud tiene requisitos de forma y a la vez de fondo lo notificará al solicitante en un solo oficio.

Esta reforma tiene grandes ventajas para los solicitantes de las marcas y además ahorra el trabajo a los dictaminadores, sin embargo en la práctica poco se ha llevado a cabo toda vez que siguen girando primero los oficios de requisitos de forma y después giran el oficio del resultado de novedad.

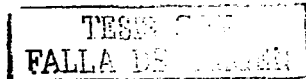
ART. 121.- Anteriormente disponía que, al momento de presentarse la solicitud para el registro de una marca, debía de cumplirse los requisitos establecidos por el artículo 113 fracciones I, II y IV de la ley, que se referían a proporcionar:

- I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- II.- El signo distintivo de la marca mencionado; si es nominativo innominado o mixto y en su caso si es tridimensional.
- IV.- Los productos o servicios a los que se aplicarán las marcas.

Con las reformas de 1994, se exige cumplir además de los requisitos antes señalados con los previstos por los artículos 114, 179 y 180 de la ley, consistentes en:

- 1.- Acompañar el pago correspondiente, así como los ejemplares de la marca cuando sean innominada, tridimensional o mixta.

Con esta reforma han surgido conflictos, toda vez que anteriormente se pagaba primero la solicitud de la marca y una vez que la misma se concedía



como registro se requería otro pago de derechos. Actualmente el pago de derechos que se acompaña a la solicitud, incluye el pago por el estudio de la solicitud y el pago por la expedición del título, lo que hace que en caso de que el registro de la marca se niegue, el dinero que se pagó por la expedición del título no sea reembolsable al solicitante, lo que genera cierta desconfianza por parte de los particulares que ya realizaron el pago por la expedición de su título.

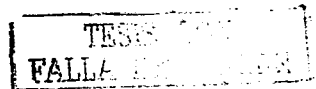
2.- Que la solicitud esté redactada en idioma español o, en su caso acompañar traducción al español.

3.- Que esté firmada por el interesado o por su representante.

Además el artículo 5 del reglamento actualmente en vigor establece que las promociones presentadas en idioma diferente al español, ya no se requiere que sean traducidas por perito autorizado.

De acuerdo al reglamento, se pueden presentar promociones vía fax siempre y cuando se presenten al otro día hábil el original del fax y sus anexos.

ART. 122 BIS.- Establece una prórroga automática de dos meses para dar contestación a un oficio de requisitos, es decir, amplía el término que se señala en el oficio por dos meses más, siempre y cuando se pague la tarifa correspondiente por la prórroga de cada uno de los meses.



ART. 123.- Este artículo es referente a la presentación de solicitudes de marca y establece que se tomará como fecha de su presentación aquella en la que se solicite un nuevo trámite, en su caso.

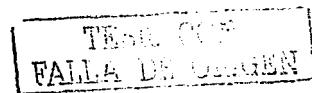
ART. 125.- Actualmente al presentar una solicitud de registro de marca, se debe pagar la tarifa correspondiente al estudio de la solicitud y a la expedición del Título de Registro de Marca y el Instituto una vez concluido el trámite de la solicitud expedirá el título sin mediar ningún oficio.

ART. 130.- Anteriormente se establecía la posibilidad de solicitar la caducidad administrativa de la marca por no haberla usado en un periodo de tres años contados a partir de la fecha de concesión de la misma.

Actualmente para que proceda la caducidad de una marca, es requisito que la misma no se haya usado en un periodo de tres años inmediatos anteriores a la fecha en que se presente la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que existan circunstancias que estén fuera del control del titular del registro por las que no se pueda utilizar la marca, como restricciones para las importaciones u otras restricciones gubernamentales.

La ley define como causas justificadas, aquellas circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular, como el impedimento para las importaciones, etc.

ART. 132.- Se derogó lo relativo a las marcas vinculadas.



ART. 134.- Este artículo da la posibilidad de obtener la renovación de una marca registrada cuando no se haya usado esta si existen causas justificadas.

ART. 135.- Nos explica de que manera el uso de una marca registrada en relación con otras clases, surtirá efectos y beneficiará a las otras marcas.

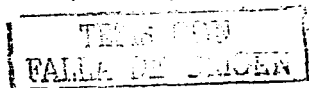
ART. 136.- Anteriormente, sólo se podían licenciar marcas registradas, actualmente también pueden otorgarse licencias de uso de los expedientes de marcas en trámite, las cuales surtirán efectos una vez que hayan sido inscritas ante el Instituto.

Respecto al Contrato de Licencia de Uso de Marcas, el reglamento establece lo siguiente:

Se pueden presentar omitiendo las cláusulas relativas a regalías información confidencial económica.

La solicitud de inscripción podrá ser presentada por cualquiera de las partes: licenciante o licenciatario.

La ley de la Propiedad Industrial contiene también innovaciones en materia de procedimientos administrativos en específico respecto de las infracciones administrativas y los delitos, con lo que se ha logrado combatir la usurpación de los derechos de propiedad industrial, sin embargo la forma en que los mismos se han llevado a cabo ha provocado que muchos de los promoventes recurran a otras instancias para combatir a la "piratería", toda



vez que los procedimientos del Instituto son en muchas ocasiones lentos y con sanciones inferiores a los gastos que generan los procedimientos administrativos.

El 26 de diciembre de 1997 se publica en el Diario Oficial de la Federación la adición del TITULO QUINTO BIS, mismo que contiene lo relativo a los esquemas trazados de circuitos integrados.

Se debe mencionar que la Ley de la Propiedad Industrial regula según lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor, lo relativo a las infracciones de comercio en materia de derechos de autor, con lo que los procedimientos que para tal efecto se realicen estarán sujetos a lo establecido por lo relativo a los procedimientos contemplados por esta ley.

Del análisis que se ha realizado de las diversas legislaciones que han regulado a la Propiedad Industrial se puede observar que la misma se ha ido desarrollando conforme a los cambios que las propias épocas han traído, sin embargo la legislación vigente es insuficiente para la acelerada evolución de la tecnología.

Sin embargo se debe reconocer que se han hecho proyectos para la evolución de la materia en todos los campos, y además existen proyectos que ya se han llevado a cabo, como es el proyecto la creación de Delegaciones del Instituto en la República Mexicana en cuatro diferentes estados en específico en las ciudades de León, Guadalajara, Mérida y Monterrey, lo que sin lugar a dudas ha dado gran oportunidad a que se faciliten los trámites para los comerciantes, prestadores de servicios e

TESIS CON
FALLA DE URGEN

industriales, quienes podrán acudir a estas delegaciones para realizar los trámites de registro en sus propias localidades, sin depender de la atención de la Delegación de la hoy Secretaría de Economía de su entidad, sin embargo es necesario que se haga una cultura respecto a la materia, para que aquellos que desconocen la ley este enterados de los beneficios que obtienen de la propia ley.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPÍTULO II
CONCEPTOS FUNDAMENTALES

TESIS CON
SALA DE ORIGEN

2.1 Propiedad Industrial

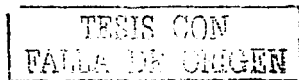
2.1.1 Concepto

La expresión de la Propiedad Industrial surgió en París Francia en el año de 1873 y es adoptada para designar aquellos derechos que se adquieren ya sea por la creación de cualquier invento relacionado con la industria, por la creación de signos especiales hechas por el productor de satisfactores de necesidades comunes, o por quien comercia con ellos para distinguirlos de otros de su misma especie y así evitar posibles confusiones.

El Dr. David Rangel Medina señala que la Propiedad Industrial puede ser identificada como " un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad comercial de una persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial o comercial."¹⁰.

Por su parte Rafael de Pina afirma que la Propiedad Industrial "...es manifestación o modalidad de la propiedad presentada al derecho al uso de

¹⁰ Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario; Pág.101



un nombre comercial, marca, patente de invención, dibujo de fábrica, etc., conferido de acuerdo con la legislación industrial."¹¹

Se dice que la propiedad industrial es producto del esfuerzo mental porque el inventor o creador de estos derechos debe hacer uso de su imaginación y crear un producto, proceso o nombre original y distinto a los ya existentes en el mercado.

2.1.2 Componentes de la Propiedad Industrial

Para el estudio de la propiedad industrial, se puede dividir en diversas ramas que son principalmente:

- Las Creaciones Industriales.
- Los Signos Distintivos.
- La Represión de la Competencia Desleal.

2.2 Creaciones Industriales.-

También son conocidas como "creaciones nuevas", y se dividen en:

2.2.1 Patentes

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

La ley de la Propiedad Industrial no da una definición exacta de lo que se considera como una patente, sin embargo se puede mencionar una definición que diversos autores utilizan para definir una Patente: "Instrumento jurídico de la Federación que otorga el Estado al inventor o a su causahabiente, por un tiempo determinado de explotar su invención en territorio nacional".

La definición de la patente puede variar con base en el sistema jurídico en el que se analiza.

La Organización de las Naciones Unidas, en un intento por uniformar el criterio existente respecto de la patente la ha definido como un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos del inventor, durante un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado.

Al expirar el plazo para el que se concedió ese privilegio, el invento patentado se pone a disposición del público en general o, como suele decirse, pasa a ser del dominio público¹².

En un documento posterior, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual definió como patente: "Un documento emitido, a solicitud de una oficina gubernamental (o una regional que actúa para diversos países), que describe una invención y crea una situación jurídica en la que la invención patentada puede normalmente ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada) sólo con la autorización del titular de la patente. La protección que

¹² La función del Sistema de patentes en la transmisión de tecnología a los países en desarrollo. Informe preparado conjuntamente por el departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la Secretaría de la

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

confiere la patente esta limitada en el tiempo (generalmente de 15 a 20 años).¹³

Para que una Patente sea considerada como tal, es necesario que cuente con tres elementos que son:

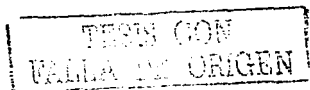
- Contar con el carácter de novedad;
- Que sea producto de la inventiva humana;
- Que la invención tenga una aplicación industrial.

La vigencia de las patentes es de 20 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial.

La Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos hace una breve mención en su artículo 28 respecto a las patentes cuando se refiere al monopolio, ya que hace la aclaración de que no constituirán monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

UNCTAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Naciones Unidas, No venta S. 75 II. D.6. Nueva York, N.Y. 1975 Págs 1y 2.

¹³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pág.27.



2.2.2 Modelos de Utilidad

El artículo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial considera a los modelos de utilidad como "los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad"

Roberto Mario Beraldi en su libro intitulado " El derecho de la Propiedad Industrial y el Mercosur" comenta sobre los modelos de utilidad que éstos consisten en la nueva forma de un objeto de uso práctico que mejora funcionalmente a este último. Por carecer de mérito inventivo, no pueden por definición ser consideradas invenciones, pero pueden revestir importancia económica en muchos casos por ello se ha propugnado su regulación legal.¹⁴

Los modelos de utilidad son una variación que se hace a un objeto ya existente, siempre y cuando dicha variación constituya una mejora, que como resultado dará una función y utilidad distinta a la que se tenía de ese objeto.

Los modelos de utilidad tienen una vigencia de diez años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

¹⁴ Roberto Mario Beraldi; EL Derecho de la Propiedad Industrial y el Mercosur; Pág.27.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

2.2.3 Diseños Industriales

Para Roberto Berldi los diseños industriales son las formas incorporadas a un producto industrial, con carácter exclusivamente ornamental¹⁵

La ley de la Propiedad Industrial en su artículo 32 menciona que los diseños industriales se dividen en:

A.- DIBUJOS INDUSTRIALES.- Son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le un aspecto característico.

B.- MODELOS INDUSTRIALES.- Se constituyen por una forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

¹⁵ idem

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Los diseños industriales, tienen una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

2.3 Signos Distintivos

Dentro de los signos distintivos se agrupan todas aquellas figuras jurídicas que regulan a todo aquel signo visible cuya función es la de distinguir productos o servicios de su misma especie.

2.3.1 Marcas

Existen diversos conceptos de lo que se considera una marca.

En nuestra opinión la marca es un signo visible distintivo compuesto por una denominación, por un diseño o bien por una denominación y un diseño, que va a servir para identificar productos o servicios de otros de su misma especie.

Cesar Sepúlveda afirma que la marca "es un signo para distinguir. Tiene por objeto proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación."¹⁶

Por su parte Jaime Alvarez Soberanis, da un concepto económico de la marca, diciendo que "marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros. En este sentido, la principal función de la marca

¹⁶ Sepúlveda, César; El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial; Ed. Porrúa; México, 1981; Pág 113

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo".¹⁷

Para el autor Justo Nava Negrete una marca es "todo signo distintivo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otras o iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla".¹⁸

Según Genaro Góngora Pimentel las marcas son los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, sigularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso de otros de su misma clase o especie.¹⁹

En su obra, Tratado de Derecho Marcario, el Dr. David Rangel Medina afirma que son cuatro las corrientes doctrinales en relación con la definición de marca, estas son:

- a) La que señala a la marca un papel o signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía.
- b) La que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo.
- c) Una más que reúne los rasgos distintivos de las mencionadas.

¹⁷ Jaime Álvarez Soberanis; La regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica; Pág 54

¹⁸ Justo Nava Negrete. Derecho de las Marcas Pág 147.

¹⁹ Genaro Góngora Pimentel. P. 143.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

d) Y por último, otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada, enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.²⁰

De lo anterior este autor concluye que la marca es el signo de que se valen los industriales, comerciantes, y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.²¹

Así mismo hace una clasificación de las marcas de acuerdo con las siguientes perspectivas:

- 1.- Desde el punto de vista del objeto a distinguir las marcas pueden ser: marcas de productos o de servicios.
- 2.- Desde el punto de vista del sujeto del titular de la marca.
- 3.- Consideradas desde su composición, integración o formación, las marcas pueden ser nominativas o denominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra o frase. También pueden ser figurativas, innominadas o gráficas, cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie. Pero si dicha forma tiene volumen, altitud y profundidad será una marca tridimensional.

²⁰ David Rangel Medina; op, cit Pág 102

²¹ Ibidem

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

4.- Por último se conocen como mixtas aquellas marcas que resultan una combinación o varias combinaciones de las modalidades antes citadas.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88, define a la marca como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

El registro de una marca tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y dicho registro es renovable cada diez años.

La clasificación doctrinaria de las marcas varía entre los diversos autores, a continuación se mencionarán los diversos tipos de marcas que actualmente se conocen y se regulan en la Ley de la Propiedad Industrial vigente:

2.3.1.1 Marcas de productos

Desde tiempos muy remotos los comerciantes distinguían sus mercancías con marcas que hicieran distinción de sus mercancías con las de otros comerciantes, por lo tanto las marcas de productos son aquellas que distinguen exclusivamente productos que pueden ser distribuidos, comercializados o en su caso fabricados.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

2.3.1.2 Marcas de servicios

En legislaciones anteriores no existía la protección de los servicios, sin embargo su regulación se hizo necesario cuando los prestadores de servicios distinguían los servicios que prestaban a través de una determinada denominación diseño o ambos, muchas han sido las corrientes doctrinarias que discutieron sobre la existencia de estas marcas, sin embargo los propios prestadores de servicios solicitaran se incluyeran las mismas, ya que la marca distinguía el servicio que prestaban y la calidad y prestigio que dicho servicios iba adquiriendo.

2.3.1.3 Marcas Colectivas

El artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial, regula a las marcas colectivas y la titularidad de las mismas de la siguiente manera:

ART. 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

El nombre de las marcas colectivas no deriva de su propiedad compartida, la cual corresponde en forma unitaria a la sociedad o asociación

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

titular, sino del uso compartido que corresponde a los miembros, socios o integrantes de las mismas.

El Convenio de París determina con relación a la marca colectiva que los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o comercial. Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.

2.3.1.4 Marcas Genéricas

Dentro del análisis del artículo 90 que mas adelante se realizaran, se señalarán claramente los elementos que conforman a una marca genérica, por el momento se menciona que la principal marca genérica es aquella denominación que no cumple con el carácter de distintividad, principal característica de las marcas.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

2.3.1.5 Marcas Notorias.

Se debe entender que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país conozca la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que la emplea en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de ella en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por la Ley.

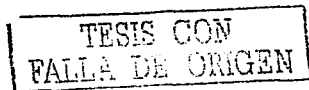
2.3.2 Aviso Comercial

Los Avisos Comerciales son las expresiones que sirven para promocionar productos o servicios.

Para Cesar Sepúlveda, el Aviso Comercial "sirve para llamar la atención hacia un establecimiento o hacia una mercadería determinada para realizar las bondades de éstos y atraer a la clientela. Es en realidad un anuncio."²²

Para el Dr. David Rangel Medina, el Aviso Comercial es el texto del anuncio publicitario, el slogan comercial con el que se dan a conocer al

²² César Sepúlveda. Op. Cit. Pág. 183



público, para efectos de su propaganda, los tres signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales ya establecidos.²³

La ley marcaría define al Aviso Comercial de la siguiente forma: Se considera Aviso Comercial a la frase u oraciones que tenga por objeto anunciar al público establecimiento o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

En nuestra opinión los Avisos Comerciales son aquellas expresiones que generalmente el público consumidor observa o escucha, los mismos hacen promoción a un producto y con este logran distinguir a su producto o servicio, dichos avisos comerciales por lo regular se acompañan de una Marca Registrada o bien de un Nombre Comercial Publicado, como ejemplo de lo antedicho podemos señalar: *"Sabritones, que ricos chicharrones"* *"Nívea, la crema que va a donde quiera"*

La vigencia del registro de un Aviso Comercial es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y es renovable por periodos de diez años.

2.3.3 Nombres Comerciales

La doctrina acerca de los nombres comerciales es diversa y no hay una unificación de criterios respecto al mismo, ya que para algunos autores el nombre comercial es el que identifica a un comerciante en un

²³ David Rangel Medina. Op cit. Pág 94.



establecimiento, para otros es la razón social de la empresa o su denominación social.

Entre los autores que dan una definición del nombre comercial encontramos a los siguientes:

Juan Barrera Graf dispone que : "Por nombre comercial en nuestro derecho, se entiende tanto la razón social y la denominación de los empresarios como el signo distintivo de las negociaciones mercantiles"²⁴

El Dr. David Rangel Medina en su concepto de nombre comercial afirma que: "es la designación que sirve para identificar la negociación de otras de la misma área geográfica que se dedican al mismo género mercantil"²⁵

A su vez, Alvarez Soberanis establece que: " El nombre comercial está constituido, en las sociedades, por su razón social o denominación y en las empresas o negociaciones, por las palabras y signos distintivos utilizados para designarlas, cuyo titular en ambas hipótesis, tiene el derecho exclusivo de su uso, en los casos y con las limitaciones previstas por la ley"²⁶

En nuestra opinión los nombres comerciales son las denominaciones que distinguen a los establecimientos comerciales, y protegen el giro comercial del mismo, y el titular del nombre comercial puede ser tanto una persona moral como una persona física.

²⁴ Jorge Barrera Graf., Tratado de derecho Mercantil; Pág 249-

²⁵ David Rangel Medina. "La propiedad Industrial en el estudio del Derecho Mercantil Mexicano" en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Pág 15

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Los nombres comerciales se publican, a diferencia de los Avisos Comerciales y las Marcas, es decir se solicita su publicación ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la Gaceta Oficial del mismo Instituto, la publicación de un nombre comercial produce el efecto de establecer la presunción de buena fe en la adopción y uso del mismo.

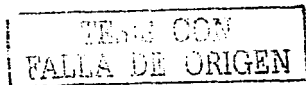
2.3.4 Denominaciones De Origen

Las denominaciones de origen son un signo distintivo que se logró a través de un esfuerzo de los productores franceses, desde el principios del siglo XIX, para encontrar protección a cierta clase de mercaderías, especialmente vinos, productos lácteos y textiles, que alcanzaban gran calidad por provenir de una región geográfica en donde las características del suelo, el trabajo o el ingenio de los habitantes, el arte particular, etc, comunicaban a esos productos elementos distintivos, que los hacían prestigiados que merecían tutelarse, para ponerlos al abrigo de la competencia desleal y para que el consumidor no fuera víctima de fraude. Pero sobre todo, lo que se buscaba era proteger a esos nombres de origen contra la usurpación de ellos en el extranjero.²⁷

En el marco internacional se encuentra que el primer intento para lograr la protección de las denominaciones de origen se dio en el Tratado de París en 1883, pero el mismo resultó insuficiente. Por lo que para el año de 1891

²⁶ Jaime Álvarez Soberanis; Op cit Pág. 54

²⁷ Sépulveda César. Op cit; Pág 159



se creó el Arreglo de Madrid, el cual no logró subsanar las deficiencias existentes respecto a su regulación.

El Arreglo de Lisboa de 1964 define a las denominaciones de origen en su artículo 2, en el que se define a las mismas de la siguiente forma:

"Art.2.- Se entiende por denominación de origen en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

La protección de una denominación de origen se da a través de una Declaración que emitirá el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la cual será titular el Estado Mexicano y los beneficiarios de las mismas son todas las personas individuales o colectivas que directamente se dedican a la extracción, producción o elaboración de los productos que se pretenden amparar con la denominación de origen, aunque también pueden serlo las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y entidades o dependencias del gobierno federal y de los gobiernos de los estados.

La vigencia de la Declaración de Protección de una Denominación de Origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto que la revoque.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá autorizar a terceras personas para el uso y explotación de la misma, quienes deberán cumplir con ciertos requisitos y características contempladas en la propia ley, como los siguientes:

- Deberá dedicarse directamente a la extracción, producción o elaboración de los productos protegidos por la denominación de origen;
- Deberá realizar dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración;
- Deberá cumplir con las normas oficiales establecidas por la antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme a las leyes aplicables respecto de los productos de que se trate, y
- Las demás que señale la declaración.

El maestro David Rangel Medina conceptualiza a la denominación de origen de la siguiente manera: " La denominación de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como el clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región para producirlas"²⁸

TRABAJO CON
FALLA DE ORIGEN

2.4.4 Secretos Industriales

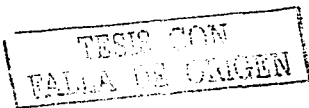
El artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece textualmente que considera como secreto industrial "...a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma"

Así mismo la ley establece que la información relativa a un secreto industrial debe de constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfílm, películas u otros instrumentos similares.

Del análisis de la propia Ley de la Propiedad Industrial, se observa que la estructura del secreto industrial se compone principalmente por elementos importantísimos tales como 1.- el conocimiento y 2.- El objeto sobre el que recae el conocimiento.

A su vez para que esta figura pueda considerarse un secreto industrial el primero de los elementos debe de reunirlos siguientes requisitos:

²⁴ Rangel Medina David, Colección Panorama del Derecho Mexicano, Pág.86



- a) Debe ser Oculto.
- b) Debe ser de interés para la empresa (elementos objetivos);
- c) El empresario debe de manifestar su voluntad de mantenerlo en secreto (elemento subjetivo del secreto).

Del segundo de los elementos se concluye que este puede consistir en ideas, productos o procedimientos industriales, cosas o datos que se relacionan con el sector técnico de la empresa.

La definición de esta figura del secreto industrial se encuentra reglamentada en la Ley de la propiedad Industrial, y lo define como toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con el carácter de confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma (Art.82).

De este modo cabe destacar que para que se pueda considerar como tal también será necesario que la información deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfines y películas u otros instrumentos similares.

Como ejemplos de lo que en la práctica puede constituir un secreto industrial se tiene a: Listas de clientes y de proveedores, formulaciones procesos industriales, estrategias de mercado, lanzamientos de productos.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

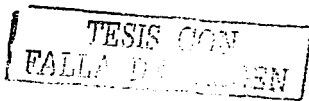
resultados de estudios comerciales y de mercado, sueldos, procesos legales, listas de precios, bases de datos y en general, cualquier información sensible que represente un valor económico para la empresa.

2.5. Los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.

Los esquemas de trazado de circuitos integrados son creaciones del ingenio humano. Suelen ser el resultado de grandes invenciones e involucran el trabajo de expertos altamente calificados. La necesidad de crear nuevos esquemas de trazado que reduzcan la dimensión de los circuitos integrados existentes y que tengan funciones adicionales a las existentes, es constante. Cuanto más pequeño es un circuito integrado, menor es la cantidad de material necesaria para su fabricación y menor el espacio necesario para colocarlo.²⁹ Mientras que la creación de un nuevo esquema de trazado para un circuito integrado implica una inversión considerable, la copia de tal esquema de trazado solo cuesta una fracción de esta inversión. El elevado costo de la creación de esquemas de trazado y la relativa facilidad para copiarlos constituyen las principales causas de la necesidad de protección de los esquemas de trazado.

Un circuito es una conexión electrónica de dos o más elementos electrónicos. Un circuito integrado es un componente electrónico que forma

²⁹ OMPI, "La propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados", en Nociones básicas de la propiedad industrial, Principales tratados sobre la materia. Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual para Magistrados del Poder Judicial, Ciudad del Este, Paraguay, 20 al 22 de octubre de 1997, OMPI/PI/17/CES/97/1, octubre de 1997, p.9.



una de las partes de un aparato electrónico; es un componente que cumple una función electrónica.³⁰

Se utilizan los circuitos integrados en una gran variedad de productos, incluyendo artículos de uso diario como relojes, televisores, lavadoras, automóviles, etc., así como en equipos sofisticados de tratamiento de datos.³¹

En el artículo 178 bis Fracción I de la L.P.I. incluye una definición de circuito integrado.

CIRCUITO INTEGRADO.- Un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos de los cuales uno por lo menos sea el elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica.

La definición de esquema de trazado o topografía aparece en el art. 178 bis, 1, II de la ley mexicana.

ESQUEMA DE TRAZADO O TOPOGRAFÍA.- La disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones de un

³⁰ El concepto técnico legal se discute más adelante, a propósito de la legislación mexicana sobre el tema.

³¹ Véase OMPI, "La Propiedad Intelectual respecto..." op cit., p.9.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado a ser fabricado.³²

La ley mexicana establece que el registro de un esquema de trazado de un circuito integrado tiene una duración de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro ante el IMPI. Transcurrido el plazo de diez años, es diseño del circuito integrado pasa al dominio público y puede ser explotado libremente (artículo 178 bis 3, LPI.)

2.6 La Represión de la Competencia Desleal

Los tribunales franceses fueron quienes por primera vez emplearon la expresión competencia desleal a principios del siglo XIX.

La competencia desleal esta prevista dentro de las figuras que forman parte de la propiedad industrial, esto se debe al hecho de que el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, desde la conferencia de la revisión de Bruselas en 1900, introdujo disposiciones relativas a la represión de la competencia desleal, como lo es el Artículo 10 bis. La revisión realizada a este convenio en Washington en el año de 1911 estableció la obligación para todos los miembros de asegurar a los nacionales de los países de la unión la protección eficaz contra la competencia desleal. Esta disposición fue reforzada con algunos ejemplos y la definición de la competencia desleal

³² Si es tridimensional el diagrama, diseño o esquema, se está hablando de cómo están dispuestos físicamente en el espacio de una uña los miles de transistores y componentes diversos. Véase Horacio Rangel Ortiz, *La protección de los diseños de circuitos integrados.... op.cit.*

incluida en la conferencia de revisión de la Haya en 1925 y la conferencia de Lisboa de 1958 añadió algunos otros elementos al concepto.

El artículo 10 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial establece textualmente lo siguiente:

- 1) Los países de la unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión de la protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
 - a) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
 - b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor.
 - c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio de comercio, pudiere inducir al público a error de naturaleza, el modo de fabricación, las características la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Los comerciantes e industriales, en un esfuerzo por atraer clientela hacia los productos o servicios que prestan se valen de muchos medio

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

lícitos, como son, por ejemplo, los anuncios a través de cualquier medio publicitario como son revistas, radio, televisión, así como las campañas publicitarias o promocionales entre otras.

De la misma manera hay ocasiones en las que los medios de que se valen o las actividades que realizan para atraer la atención hacia los productos que comercializan o los servicios que prestan estos industriales o comerciantes, van en contra y lesionan los intereses de los otros comerciantes así como de los propios consumidores, entre los que causan confusión con tal conducta, implicando esto beneficios que de ninguna forma son legales.

En la opinión de Cesar Sepúlveda, la represión de la concurrencia ilícita debe verse desde dos puntos de vista:

- a) Desde el gremio de los comerciantes, para proteger los derechos de los miembros de la corporación frente a los establecimientos rivales; y
- b) Desde el punto de vista estatal, para garantizar a los particulares consumidores que no existan víctimas de engaños ni de fraudes.³³

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.), los actos de competencia desleal son "aquellos contrarios a las prácticas honradas. Comprenden las indicaciones o aseveraciones que en el curso del comercio pueden engañar al público en cuanto a la naturaleza y las

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

características de los medios de que se trate; los actos que puedan crear confusión con los productos o las actividades de un competidor, así como las falsas aseveraciones que en el curso del comercio pueden desacreditar tales productos o actividades.³⁴

A decir del Dr. Rangel Medina, el objetivo de la acción contra la competencia desleal es garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por medio de sus competidores.³⁵

La ley de la Propiedad Industrial considera a la competencia desleal como todo acto relacionado con la propiedad industrial contrario a los buenos usos y costumbres en la industria, el comercio y servicios.

Mantilla Molina ha dicho que la regulación de al competencia desleal adolece de dos defectos: extrema vaguedad y excesiva remisión al criterio del juzgador para calificar de desleal la actuación de un competidor.³⁶

Lo anterior resulta ser cierto, en virtud de que no existe un criterio uniforme para decidir lo que se considera un acto de competencia desleal, por lo tanto, un acto que para una persona puede ser considerado como competencia desleal, para otra puede no serlo y es entonces cuando surgen los conflictos al respecto.

³³ Cesar Sepúlveda., Op cit Pág. 233.

³⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; *Guía sobre los intereses y las actividades de las empresas de países en desarrollo en materia de propiedad industrial*, pag. 17

³⁵ David Rangel Medina, *Op cit*, pag. 77

³⁶ Roberto Mantilla Molina, *Derecho Mercantil*, Pág. 146.

TESIS CON
FALTA DE CUBRIR

CAPÍTULO III

EL TRÁMITE DEL REGISTRO MARCARIO EN MÉXICO

TRAMITE CON
FALLA DE ORIGEN

3.1 Requisitos Para Solicitar Una Marca

Los requisitos para solicitar una marca los establece el artículo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Podrán solicitar una marca los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para obtener el derecho exclusivo sobre una denominación, según lo establece el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento establecen las condiciones que deben darse para la presentación de las solicitudes de marca. Anteriormente la persona que solicitaba un registro de marca, lo hacía a través de un escrito en donde redactaba su deseo de registrar una marca, fue hasta el año de 1989, cuando estos escritos fueron cambiados por formatos de solicitudes que el propio Instituto expide en forma gratuita.

Dichas solicitudes deben contener cierta información en los espacios en blanco de las mismas, esta información consiste en los siguientes datos:

1. Nombre, domicilio(calle, número, colonia, código postal, población, ciudad y país) y nacionalidad del solicitante.
2. En caso de que la solicitud sea presentada por un mandatario, se deben mencionar los datos de dicho apoderado, es decir nombre, domicilio,

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

3. El tipo de marca a registrar, es decir nominativa, innominada, mixta o tridimensional.
4. Debe indicarse si la marca se ha usado, día, mes y año, en la que la misma se empezó a usar y en el caso de que dicha marca no se haya usado todavía, se debe indicar que no se ha usado.
5. Los productos o servicios que se van a proteger con la marca, y la clase en que los mismos se encuentran.
6. El domicilio del establecimiento comercial en donde se comercializan o fabrican los productos o bien en donde se prestan los servicios.
7. En caso de que se reclame prioridad deberá mencionarse el país de la solicitud original, la fecha de presentación y el número de serie de la solicitud extranjera.
8. La firma del solicitante o del mandatario en las cuatro solicitudes.
9. El lugar, y la fecha de presentación de la solicitud.

Los documentos que se acompañan a una solicitud de marca son los siguientes:

- El pago de aprovechamientos por el estudio y trámite de la solicitud y por la expedición del título de marca.
- Cuando el signo distintivo sea una denominación acompañada por un diseño o bien si el mismo es un diseño, se deberán acompañar siete etiquetas en el caso que el diseño sea en blanco y negro y además siete etiquetas a color si es a colores.
- En el caso de las marcas tridimensionales deben presentarse siete impresiones fotográficas o dibujos de la marca en sus tres planos.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- Si la marca la solicitan dos o más personas en copropiedad, deberán acompañarse las reglas de uso y licencia de la marca y transmisión de derechos.
- En caso de que la solicitud sea presentada a través de un apoderado deberá acompañarse de una carta poder que deberá cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, en caso de que el poder se encuentre inscrita en el Registro General de Poderes del Instituto, se acompaña una copia simple de la constancia de inscripción.

3.2 Requisitos de la Solicitud de Publicación de Nombre Comercial.

Para el trámite de publicación de un nombre comercial, se aplican los requisitos que se han mencionado para la solicitud de registro de Marca con excepción de los siguientes:

- No se menciona la clase en la que se aplica el nombre comercial, se debe mencionar el giro comercial que ese nombre comercial protege.
- Se acompañan además de los documentos señalados para la solicitud de marca, documentos en los que se acredite el uso efectivo de ese nombre comercial, lo que a diferencia de la solicitud de marca no es indispensable. Por lo tanto en una solicitud de publicación de nombre comercial, siempre deberemos señalar la fecha en que se empezó a usar, y el uso efectivo, por lo general se hace a través de una fe de hechos, en donde se hace constar la existencia del establecimiento comercial o industrial.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

3.3 Diferencias Entre Marca y Nombre Comercial.

De los conceptos de Marca y de Nombre Comercial a los que se ha hecho mención en el capítulo II de este trabajo, se puede concluir que la diferencia substancial que existe entre ambos signos es que la marca tiene por objeto el distinguir productos y servicios, mientras que el nombre comercial protege establecimientos, negociaciones y empresas.

3.4 Procedimiento Administrativo para el Registro de Marcas, Avisos Comerciales y Publicación de Nombres Comerciales.

3.4.1 Examen de Forma

Una vez que la solicitud de registro de marca o aviso comercial y en su caso la solicitud de nombre comercial, son presentados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las solicitudes son estudiadas por la Dirección de Marcas, la cual a través de sus diferentes departamentos realiza en primer lugar el examen de forma, al cual se le conoce también como examen administrativo, en este primer estudio se establecerá si la solicitud, y los documentos que se acompañan a la misma se encuentran completos y si satisfacen los requisitos que solicita la Ley y el Reglamento de la Propiedad Industrial. En el caso en que la solicitud o los documentos presentados, no cumplan con lo establecido, se expedirá un oficio por medio del cual se comunicará al solicitante para que proceda a cumplimentar todos los

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

requisitos para que la solicitud proceda a registro. Para que pueda cumplir con tales requisitos se le da un plazo de dos meses a partir de la fecha de expedición del oficio. Una vez transcurrido este plazo o bien los dos meses que la Ley otorga como prórroga. En caso de que el oficio de requisitos no sea contestado en dichos términos la solicitud quedará abandonada con lo que también se pierde la fecha legal de la solicitud.

Una vez que se ha contestado el oficio de requisitos o bien una vez que se demuestra que la solicitud y los documentos que se acompañan cumplen con lo establecido respecto a este examen de forma, la Dirección de Marcas efectúa el examen de fondo.

3.4.2 Examen de Fondo

El examen de fondo, es también conocido como examen de novedad. En este examen se determinará si la denominación que se solicita a registro no se encuentre en las hipótesis señaladas por las fracciones del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Si la denominación solicitada a registro no está contemplada en el artículo mencionado, entonces procede el registro de la Marca y el Instituto expedirá el Título de Marca asignándole un número de registro.

Por el contrario si la denominación se encuentra en uno de los supuestos que establece el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto expedirá un oficio en donde informe al solicitante el resultado del examen de novedad y dará un plazo para que este conteste dicho oficio de acuerdo a lo que en el mismo se le requiere. Dependiendo del supuesto en

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

que la denominación solicita a registro se encuentre el Instituto expide diferentes oficios tales como:

3.4.3 Anterioridades

En el oficio de anterioridades, se le da a conocer al solicitante que la denominación que solicita se encuentra ya registrada o en trámite o bien que existe una denominación semejante en grado de confusión que ya se encuentra registrada o en trámite. A lo que el solicitante podrá contestar lo que a su derecho convenga.

3.4.4 Negativas

Dentro del procedimiento de solicitud de registro de marca, aviso comercial o en su caso la publicación de nombre comercial, existe la posibilidad de que se niegue el registro o la publicación de cualquiera de estos signos distintivos, generalmente dicha negativa se dicta porque se incurre en alguno de los supuestos establecidos en las fracciones del artículo 90 de la L.P.I., sin embargo dicha negativa puede darse también cuando el titular de la solicitud no logro desestimar los oficios de anterioridad o de objeción. En la actualidad son pocos los oficios de negativa que se expiden por la autoridad, sin embargo a través del sistema interno del I.M.P.I. se sabe que son más de mil las solicitudes que han sido turnadas al departamento de negativas.

Contra dicho oficio de negativa no existe recurso alguno previsto por la L.P.I., por lo que para combatir dicho oficio se deberá interponer un juicio de Amparo Indirecto.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

La falta de personal en el Instituto es específico en la subdirección de amparos es lo que ha ocasionado que se hayan retrasado desde hace más de tres años la expedición de oficios de negativa de marca.

3.5 Análisis del Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien para determinar cualquiera de los preceptos antes transcritos, la Dirección de Marcas estudia la solicitud con base en lo establecido en el artículo 90 de la Propiedad Industrial, que establece entre sus preceptos las marcas que no son registrables, pero a la vez señala las excepciones para tal efecto.

Recientemente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha publicado en su página de Internet los criterios de examen que se aplican para el estudio de las solicitudes de marca, avisos comerciales y nombres comerciales.

CRITERIOS DE EXAMEN³⁷

Los criterios con los que actualmente se someten las solicitudes de los signos se basan en cada una de las fracciones del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que a continuación nos permitimos presentar las fracciones del artículo 90 los criterios de examen así como la opinión respecto a las fracciones del artículo y a los propios criterios, toda vez que son estos criterios los que rigen la concesión de los signos distintivos.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Art. 90.- No serán registrables como marca.

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

Con esta restricción se busca dar la mayor seguridad en la constitución de derechos marcarios, en el sentido de que los mismos puedan identificarse e incorporarse en el registro de manera precisa y no sujetos a fluctuaciones o cambios.

En consecuencia, se deberá negar el registro como marca de las denominaciones, figuras (diseños) o formas tridimensionales que en la etiqueta en la que se presenten reflejen una modificación de sus características por el movimiento de sí mismas o con ayuda de otro agente.

Esta fracción impide el registro como marca de los hologramas, independientemente del contenido de éstos, es decir, con la sola presentación de un holograma.

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

¹⁷ <http://www.impi.gob.mx>

TERMINA CON
FALLA DE ORIGEN

hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.

La principal característica que deben tener una denominación, diseño o forma tridimensional para que puedan ser registradas como marca es que sean distintivas, ya que se destinan a hacer inconfundible un producto o un servicio, respecto de los de su misma especie o clase.

Si se registraran como marca denominaciones genéricas a favor de un particular, se lesionarían los intereses del resto de los competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas, lo que implicaría una injustificada ventaja comercial en favor del titular de dichas marcas. Por lo tanto, se deberá negar el registro sólo cuando se trate de nombres técnicos o de uso común que pretendan aplicarse a productos o servicios designados así.

Así pues, siempre que la denominación solicitada como marca sea una palabra que sirva para designar el producto que se pretende amparar en cualquiera de estos tres sentidos que la Ley prevé, deberá ser objetado su registro.

Además no se pierde este carácter genérico por el hecho de que la denominación propuesta se componga de dos palabras genéricas completas (por ejemplo LIJAESPONJA, para esponjas con lija.)

1955 011
FALLA DE ORIGEN

EXCEPCIONES DE LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 90

1) No es genérica en su conjunto una denominación compuesta por una combinación de términos genéricos con otros que no lo son.

(HOTEL LAS FLORES para servicios de hospedaje, RESTAURANTE GINO'S para servicios de procuración de alimentos, LECHE ALPURA para leche).

2) Tampoco se consideran genéricas las denominaciones que consisten sólo en una parte de un término genérico.

(MAYO para mayonesa, ZAPA para calzado.)

3) No se prohíbe el registro de marcas evocativas que son aquellas que hacen alusión o sugieren el producto o servicio sin mencionarlo.

(PANADERO para pan, THE ORIGINAL PRETZEL para servicios de panadería, PIZZA PIZZA para servicios de restaurante, LOS BISQUETS, BISQUETS OBREGON para servicios de restaurante, TELEMERCADERO para servicios de ventas por televisión).

4) El registro como marca de la combinación de dos medias palabras genéricas tampoco está impedido por esta fracción.

(YOGONESA para yoghurt con mayonesa, CRESO para amparar crema y queso, COCO CHOCO para alimentos con coco y chocolate, LIJASPONJA para una esponja con lija, CHOCOMILK para leche con chocolate).

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

5) Del mismo modo se pierde el carácter genérico cuando se trata de términos que sí lo son pero van acompañados de prefijos o sufijos que los hacen distintivos.

(SUPERCARNE para carne, MEGAJEANS para vestuario, Mi LECHE para leche.)

6) Para el caso de sufijos aumentativos y diminutivos se tendrá que ver cada caso en particular, ya que dichos sufijos no necesariamente desvirtúan el carácter genérico de un término pero sí lo logran en un significativo número de casos. Por consecuencia sólo procederá el registro de este tipo de denominaciones cuando, en virtud del diminutivo o aumentativo, la connotación genérica sea modificada (CHOCOLATIUX para chocolates, CLOROX para cloro, CATSUPCITA para salsa Catsup, YOGURTINO para yogurt, TORTILLINAS para tortillas.)

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

En esta fracción se contemplan dos supuestos de hecho diferentes relativos a las formas tridimensionales:

I.- En primer lugar, se refiere la Ley a aquellas formas tridimensionales que, siendo en sí mismas susceptibles de identificar bienes o servicios, es decir,

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

que pueden desarrollar plenamente las funciones de una marca, en el caso concreto no lo logran por dos motivos:

- Ser de uso común o de dominio público.
- Carecer de originalidad que permita distinguirlas fácilmente.

2.- En segundo lugar, se contemplan las forma tridimensionales que no son aptas, en ningún caso, para realizar el papel de marca, como es la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.

Por lo que respecta al primer supuesto, se debe aclarar que el concepto de dominio público en este caso no coincide con el aplicable en materia de patentes. Se entiende por dominio público, el conocimiento generalizado de que una forma tridimensional es usada habitualmente en los productos que se pretenden distinguir con la marca. Procederá el registro como marca de formas tridimensionales que, aunque existan en el mercado o sean de uso generalizado, por sus características conserven su distintividad en relación a los productos o servicios a que se aplican. El concepto de dominio público se deberá apreciar siempre en relación al producto de que se trate.

La carencia de originalidad se entenderá estrictamente como la falta de distintividad de la forma tridimensional para distinguir los productos o servicios.

Aun cuando la forma tridimensional pueda tener alguna función industrial, o con la misma se consiga algún efecto técnico, puede ser marca si

TRABAJOS
FALLA DE ORIGEN

cumple con los requisitos necesarios para su registro establecidos por esta fracción.

Podrá otorgarse el registro a las formas tridimensionales que pretendan aplicarse para distinguir servicios, siempre y cuando no incurran en alguna prohibición señalada en la Ley de la Propiedad Industrial.

Normalmente la marca tridimensional será un envase aunque en el siguiente caso se ejemplifica una forma tridimensional que no es envase y cumple plenamente con todos los requisitos al utilizarse para distinguir relojería y aparatos cronométricos.

En segundo lugar, como ya se dijo, se prohíbe también el registro como marca de la forma del producto que se pretende distinguir con la misma, o de la forma de una parte de éste, aun cuando ésta sea original y novedosa, pues dicha forma siempre será la impuesta, aunque no sea la única, por su naturaleza o función.

Un ejemplo de esto es la forma de las papas fritas para amparar a éstas por ser el producto mismo, independientemente de que exista originalidad en dicha forma.

Tampoco la forma de una parte del producto aunque sea original y novedosa, se podrá registrar como marca tridimensional

Sin embargo, en casos excepcionales podrá registrarse como marca la forma de alguna parte integrada al producto que tenga suficiente distintividad

TRABAJO CON
FALLA DE ORIGEN

y que aparezca sin excepción en todos los productos para los que se pide la marca.

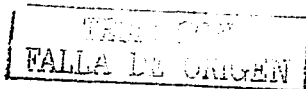
Ejemplos de esto son la estrella de los productos Mont Blanc y la coronilla de los relojes Rolex, ya que todos los productos fabricados por el titular de la marca ostentan dicho elemento tridimensional.

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

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

La razón fundamental de la prohibición es impedir el registro de marcas que indiquen características de los productos a distinguir.

No se debe otorgar el derecho al uso exclusivo de este tipo de términos a nadie en particular porque son para describir un producto y por lo tanto cualquier persona los puede utilizar, es decir, todos los productores, comerciantes, y prestadores de servicios pueden utilizarlos para describir sus productos o servicios. (Ejemplo: PURO DE GIRASOL para aceite comestible.)



Es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar o presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, otorgándole a una sola persona el derecho a impedir que los demás lo usen.

Para determinar si una marca es descriptiva la regla esencial es que siempre se debe apreciar en su conjunto y no por partes.

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.

Se prohíbe el registro de una sola letra aislada siempre que esté desprovista de cualquier diseño o forma especial de representarla.

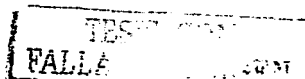
Ejemplo: Una "A" escrita en caracteres de imprenta:

A, A, A, A, A, A

Se prohíbe el registro de números aislados (dígitos) del 1 al 9 incluyendo la expresión del cero, desprovistos de cualquier diseño o forma especial de representarlos:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Aunque no lo contempla esta fracción, conforme a lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley, los signos de puntuación, así como los signos aritméticos, aislados serán objetables, sin que sea esta fracción el



fundamento de dicha objeción, sino que se objetarán por no ser suficientemente distintivos.

Para efectos de esta fracción, se prohíbe el registro de colores aislados representados en un plano, desprovistos de cualquier signo, diseño, denominación o forma especial de representarlos; por tanto, si serán registrables cuando vengan acompañados de algún otro elemento.

El color aislado en ningún momento será determinante para negar una marca, siempre y cuando haya elementos adicionales que lo acompañen, como puede ser una determinada forma.

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

En la interpretación de esta fracción, "palabras no registrables" son aquellas que incurren en cualquiera de las prohibiciones establecidas por la LPI. Por lo tanto, cuando se aplique esta fracción la prohibición deberá complementarse con el artículo o fracción que dé fundamento a la misma.

La finalidad de esta prohibición es evitar que simples modificaciones ortográficas o gramaticales en denominaciones que no serían registrables, puedan justificar el registro.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
FALLA DE ORIGEN

A) Sólo se debe impedir el registro de las marcas que consisten en la traducción a otros idiomas, cuando las mismas se adecuen a alguno de los supuestos de no registrabilidad establecidos por la ley. Sin embargo, se debe valorar el hecho de que su significado sea al menos conocido por un grupo de consumidores, así como el idioma de que se trate, y el grado de familiaridad que los consumidores tengan con el mismo. (Ejemplo: CAR para amparar automóviles)

Dicha valoración es importante porque existen palabras que al ser traducidas a otro idioma adquieren distintividad, y en estos casos será procedente el registro de las mismas. (Ejemplo: KONDITORI, aplicado a restaurantes, cuyo significado en danés es precisamente restaurante o cafetería.)

B) Estaremos frente a una variación ortográfica caprichosa cuando las palabras estén escritas indebidamente de acuerdo a las reglas ortográficas del idioma español, (Ejemplo: CHOKOLATE para amparar precisamente chocolate, PA' PAS para papas fritas).

C) Y frente a una construcción artificial, cuando se divide en dos o tres partes una palabra no registrable o se construye de una forma anómala sin que resulte alterado el aspecto fonético (Ejemplo: TKT no será registrable por existir la marca registrada TECATE).

VII: Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio, o divisiones políticas

TIENE CON
FALLA DE ORIGEN

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;

Si únicamente se manejan los colores de una bandera, ello no implica la negativa del registro siempre que dicha combinación de colores se acompañe de otros elementos que le impriman distintividad.

Para que sea operante esta prohibición debe tratarse de escudos, banderas o emblemas que se encuentren vigentes o en uso, conforme a la legislación que regule dichos símbolos en cada jurisdicción. Asimismo caen dentro del alcance de esta prohibición los emblemas o escudos de cualquier corporación, agrupamiento o institución que sean dependientes del gobierno del país o de la respectiva división política.

B) En el caso de 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, se aplicará el mismo criterio lo cual significa que sólo se negará el registro si se usan exactamente dichas siglas o símbolos tal y como son usados por el legítimo titular de las mismas.

En los dos casos que contempla esta fracción se puede salvar el impedimento si se cuenta con el consentimiento del correspondiente titular.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FALLA DE ORIGEN

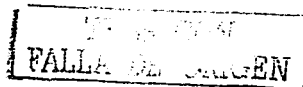
VIII: Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin la autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

Por "medio oficial de pago" se debe entender, aparte de monedas y billetes, otros documentos reconocidos como medios de pago, por ejemplo, cheques.

Esta prohibición, al igual que la anterior es exclusiva para el caso de que no se presente la autorización correspondiente, la cual podrá ser otorgada por la autoridad competente en cada caso, permitiendo el registro como marca a favor de un tercero del signo inicialmente prohibido.

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;

En caso de desconocer si la representación gráfica de una condecoración, medalla o premio presentados a registro, están reconocidos



oficialmente, se podrá realizar una consulta a la autoridad respectiva a efecto de corroborarlo.

Aunque esta fracción no constituye fundamento para ello, en caso de que se presenten a registro representaciones gráficas de condecoraciones, medallas o premios que aún cuando no cuenten con reconocimiento oficial sean notorias o puedan crear confusión en el público consumidor respecto a la naturaleza, componentes y/o cualidades de los productos o servicios a distinguir, podrá ser objetado su registro conforme a otras fracciones (fr. XIV, fr. XV, etc.)

Esta prohibición a diferencia de las dos anteriores, es absoluta, ya que no procede el registro ni siquiera con autorización, atendiendo al sentido estricto de la norma, pues se trata con ella de dar seguridad a este tipo de condecoraciones y premios y de proteger al público consumidor para que no sufra el engaño de creer que un determinado producto o servicio fue merecedor de un reconocimiento cuando en realidad no lo es.

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

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

No deberán registrarse como marcas las denominaciones geográficas, los mapas y los gentilicios cuando hagan referencia a un lugar distinto al de procedencia u origen del producto o servicio a proteger con la marca. Únicamente estarán prohibidas en la medida en que induzcan a error en cuanto a la procedencia del producto o servicio.

Al aplicar esta prohibición deberá tenerse presente que las denominaciones geográficas no están prohibidas más que cuando son al mismo tiempo marcas engañosas por ser falsas indicaciones de procedencia, o pueden inducir al público a error sobre la procedencia geográfica de los productos. (Ejemplo: GRAN COLOMBIANO o LA FLOR DE COLOMBIA para todo tipo de cafés, CARIBEÑO para ron en general).

En los demás casos, y con la salvedad de la fracción siguiente, las denominaciones geográficas no están en sí mismas prohibidas. (Ejemplo: LONDON para perfume, BRASIL para calzado.)

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.

ESTADO
FALLA DE CARGEN

La prohibición que contempla esta fracción está ligada a la de la fracción anterior y es el otro caso, junto con aquél, en que se prohíbe el registro como marca de una denominación geográfica.

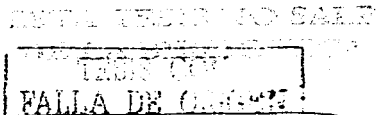
El supuesto que la fracción prohíbe es el registro como marca de la denominación de una población o lugar que se caracteriza por la producción de ciertos productos y la marca pretende amparar éstos. Ejemplo: YECAPIXTLA para cecina, LEON para calzado, OAXACA para mezcal.

El fundamento de la prohibición es que todos los productores de ese lugar tienen derecho a indicar que su producto es de ahí sin que dicha indicación pueda ser monopolizada por ninguno de ellos.

Pero se establece una excepción a la prohibición y es cuando el lugar es de propiedad particular y especial e inconfundible, y el solicitante de la marca cuente con el consentimiento del propietario de dicho lugar.

Fr. 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.

El fundamento de esta fracción es la protección de los derechos morales de la persona con respecto a su nombre y su propia imagen; es por eso que se prohíbe el registro de nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas sin su consentimiento.



Así pues, para efectos de esta fracción, se objetarán los casos en que se presente a registro un nombre propio completo (entendiendo como tal, aquel en que se utilicen por lo menos el nombre y el primer apellido), que sea presentado por una persona que no lleva ese nombre.

Tampoco será registrable un nombre propio completo que sea conocido y famoso y que no es utilizado como marca. Ejemplo: Francisco Villa.

Es importante resaltar que si el nombre o apellido presentados a registro constituyen una marca notoria, o coinciden con una marca previamente registrada, serán objetables conforme a las fracciones relativas a la notoriedad y anterioridad según el caso.

Tampoco procederá el registro de fotografías o retratos de personas, solicitado por un tercero, lo que obligará, en estos casos, a requerir el consentimiento de la persona cuya imagen se solicita.

La fracción maneja una **excepción** a la prohibición consistente en la posibilidad del registro de los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, cuando se tenga el 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.

Para determinar el grado de parentesco que establece esta fracción habrá de estarse a las disposiciones de la legislación civil en esta materia, como son los siguientes artículos del Código Civil:



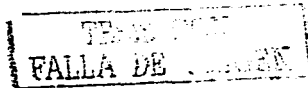
XIII: Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho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

Para la aplicación de esta fracción es necesario tomar en consideración las disposiciones en materia de derechos de autor para verificar algunas cuestiones como, por ejemplo, que estén vigentes los derechos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor.

Al igual que en la fracción anterior, aquí el impedimento se puede salvar con la autorización por parte del titular del derecho correspondiente, para lo cual se observará lo explicado en la fracción anterior respecto a las personas que podrán dar esa autorización en caso de que el titular hubiera fallecido.

En el caso de los nombres de grupos artísticos se requerirá la presentación de un documento expedido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA) a través del cual se acredite que se ha solicitado la reserva de dicho nombre ante esa dependencia pública, no siendo fundamental que la reserva se haya otorgado.

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 pretenda amparar;

Se prohíbe en esta fracción el registro de marcas que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar. Es por eso que la prohibición del registro en el caso de marcas engañosas debe basarse en datos objetivos que resulten del propio signo distintivo y no en juicios de intención o presunciones especulativas, es decir, es necesario que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el signo distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse.

De esta manera para que una marca sea considerada como engañosa, o que induce a error, es necesario que genere unas expectativas sobre el producto capaces de influir en la decisión de compra del consumidor y que no respondan a la verdad, por lo que deberán referirse al producto o servicio en cuestión y deberán ser creíbles.

Esta fracción contempla que la posibilidad del engaño se de no sólo con las denominaciones, sino también con figuras y formas tridimensionales.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

En el caso de las marcas innominadas o mixtas se deberán analizar también las leyendas no reservables si éstas, en conjunto con el resto de la marca, pueden contribuir al engaño o error.

Ejemplos de formas tridimensionales que resulten engañosas podrían ser un envase en forma de una mazorca para aceite de girasol o un envase en forma de agave para amparar ron.

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

TESIS CON
TALLA DE ORIGEN

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.

Esta prohibición no sólo protege los intereses del propietario de la marca en cuestión sino también los del público consumidor y es una excepción a los principios de territorialidad y especialidad ya que, para el caso de marcas notorias, la ley extiende la imposibilidad de registro a cualquier producto o servicio, lo cual es una condición de privilegio.

La determinación de notoriedad de una marca compete al IMPI, por lo que debemos necesariamente recurrir tanto a las resoluciones contenciosas emitidas por esta autoridad como a las distintas decisiones de la Corte al respecto.

Se debe considerar siempre que la notoriedad es una condición variable a través del tiempo, en función a la influencia, presencia y publicidad de la marca, que viene de la percepción de los consumidores, por lo que dicha condición no es perpetua. El Convenio de París en su artículo 6 Bis establece que:

El examinador podrá allegarse de todos los medios de prueba que sean necesarios para apoyar su estimación de notoriedad.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

La estimación inicial debe hacerse como la que se hace en la cita de una anterioridad, esto significa que si la marca se estima notoria, esto se hará para que se niegue en definitiva la solicitud de marca, sin dar lugar a la desestimación de la objeción.

Hay que hacer una distinción entre una marca notoria y una denominación notoria que no se usa como marca. Ejemplo: la denominación EL BARZON se objetaría por la fracción XIV o por la fracción VII del artículo 90 de la LPI, no por notoriedad, pues es una denominación que, aunque es notoria, no es una marca y nunca se ha utilizado como tal.

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;

Esta fracción se refiere al caso de que al estudiarse la solicitud se encuentre que ya existe un derecho de exclusividad otorgado, o un derecho de preferencia determinado por una marca registrada o en trámite, que verían su derecho o su expectativa de derecho afectados, en el caso de otorgarse el nuevo registro.

TELEFON
FALLA DE ORIGEN

Así pues, son dos los supuestos que impiden otorgar una marca:

- 1.- Que exista una marca registrada y vigente, y
- 2.- Que exista un expediente de marca que ingresó primero.

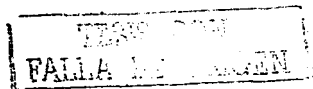
La prohibición de esta fracción opera cuando el signo no es genérico, ni descriptivo, ni engañoso, ni ilegal pero no está disponible, ya que sobre el mismo existen derechos anteriores de terceros.

El estudio debe hacerse de la siguiente manera:

-Cuando se trate de marcas idénticas se hará una comparación de los productos o servicios.

La similitud de productos debe considerarse independientemente de las clases a las que pertenezcan. Ejemplo: Los bronceadores pertenecen a la clase 3, pero descritos como filtros solares podían pertenecer a la clase 5, sin embargo son similares y se venden a través de los mismos canales de distribución.

-Cuando se trate de marcas semejantes en grado de confusión primero se realizará la comparación entre los dos signos distintivos desde el punto de vista ideológico, gráfico y semántico y posteriormente se llevará a cabo la comparación de los productos o servicios que las marcas en estudio amparen.



La segunda parte del artículo maneja una excepción que se aplica a los dos supuestos anteriores.

Solo se citará una anterioridad cuando ésta realmente sirva para fundar una negativa.

En función de cada caso se decidirá qué criterio prevalecerá para determinar la posible confusión entre dos marcas, ya sea el ideológico, el gráfico, el semántico o los tres.

Siempre para el análisis de una marca se tomarán todos los aspectos en su conjunto, pudiéndose desestimar individualmente unos en relación a los otros.

La posibilidad de confusión se dará únicamente al primer golpe de vista, siendo importante resaltar que es necesario valorar esos tres aspectos y reconducirlos siempre a que realmente se vaya a crear confusión en el público consumidor o se afecten los intereses del titular de la marca presentada primero.

También es importante atender a los antecedentes que aparecen en el estudio fonético; ello significa que si existen varias marcas que estén conteniendo una palabra en común se puede otorgar el registro a alguna otra que pretenda utilizar esa palabra acompañada de otra que le imprima distintividad.

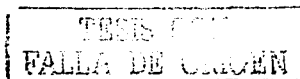
TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Es muy importante mencionar que se pueden citar marcas entre sí cuando los productos o servicios que se pretendan amparar guarden relación, aún cuando estén en clases distintas.

En el caso de las marcas tridimensionales se citará anterioridad cuando la forma sea idéntica o semejante en grado de confusión, independientemente de que manejen colores o tamaños distintos.

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, siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que *haya sido* publicado.

Lo importante a destacar en esta fracción es que para que un nombre comercial impida el registro de una marca no es necesario que haya sido publicado, sino que basta que se tenga el conocimiento de su existencia para que se pueda citar como impedimento al registro de marca solicitado.



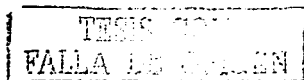
La otra nota que destaca en el texto de esta fracción es que se van a comparar las fechas de primer uso declarado, de tal manera que si la solicitud de marca declara una fecha de primer uso anterior a la que se declare en el nombre comercial, incluso aunque éste está publicado, no podrá impedir el registro de la marca solicitada.

NOTA EXPLICATIVA, ALCANCE DE LA INTERPRETACIÓN Y EJEMPLOS

La prohibición de otorgar registros que contravengan cualquier disposición legal abre la puerta para, con base en la propia Ley de la Propiedad Industrial, negar la concesión de marcas cuyo registro está prohibido por otras disposiciones legales que no estén incluidas directamente en alguna de las prohibiciones del artículo 90 de la L.P.I.

La noción de orden público se incluye dentro de la legalidad constitucional, por lo que no serían registrables el emblema o las siglas de organizaciones ilegales (Ejemplo: EZLN), los símbolos o denominaciones denigratorios para la persona, símbolos racistas, xenófobos, antidemocráticos o que supongan apología del terrorismo y otros que de algún modo atenten contra los principios que están en la base del orden constitucional vigente. Ejemplo, por incitar a la violencia.

Por último, los signos contrarios a la moral y las buenas costumbres son más difíciles de precisar porque dependen de un criterio que está basado en la vigencia social de determinados valores y en la mayor o menor permisividad social. El ejemplo más claro es lo que en cada momento se



consideran símbolos o representaciones de contenido erótico, pero admitido, y signos directamente pornográficos y no admitidos, porque la marca se difunde en la publicidad fuera de los canales restringidos de comercialización de este tipo de productos.

3.6-Concesión de la Marca-

Como ya se mencionó con antelación la solicitud de una marca se concede una vez que ha pasado satisfactoriamente el examen de forma y el examen de fondo, anteriormente la Dirección General de Desarrollo Tecnológico informaba al solicitante sobre el resultado satisfactorio y le otorgaba un plazo para que pagará por la expedición del título de Marca, y en caso de que el solicitante no realizará el pago el trámite se abandonaba. Actualmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial recibe el pago por la expedición del título de marca en el pago de aprovechamientos que se hace al presentar la solicitud, por lo que una vez que los exámenes de forma y de fondo han terminado satisfactoriamente expide el título de Marca.

El título de Marca indica el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, la fecha legal del registro, el domicilio del establecimiento, el número de Registro de la Marca, la fecha de primer uso si esta lo tuviere, y la denominación que se registró.

3.7 Duración del Registro de las Marcas, Avisos Comerciales y en su caso la Publicación del Nombre Comercial.

TIENE CON
FALLA DE ORIGEN

3.7.1 Vigencia

Los efectos del registro de las marcas y los avisos comercial y de la publicación en la Gaceta de los Nombres Comerciales tienen una vigencia de diez años contados a partir de su fecha legal o fecha de presentación. Plazo que es renovable de modo indefinido por períodos de diez años.

3.7.2 Renovación

Como hemos mencionado la renovación de un registro de marca y de aviso comercial así como la publicación de un nombre comercial, deberá realizarse cada diez años a partir de su fecha legal o de presentación. Esta renovación deberá de presentarse en los términos que establece el artículo de la Propiedad Industrial y el artículo de su reglamento, y deberá realizarse dentro de los seis meses anteriores o seis meses posteriores a esta fecha, cabe mencionar que para este caso además de realizar el pago de derechos por renovación se tendrán que pagar derechos por cada mes que transcurra, posterior a esta fecha.

Ahora bien algunos autores como Cesar Sepúlveda, afirman que" el propósito de establecer obligatoriamente la renovación de las marcas es limitar el número de las existentes a las que efectivamente haya interés en conservar, a la vez que permite la adquisición de marcas a quienes no

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

tuvieron la oportunidad de registrarlas a su nombre, por existir otras concedidas"³⁸

En efecto la renovación de la marcas, los avisos comerciales y los nombres comerciales tiene como propósito de conservar aquellas marcas, que permanecen como activo del titular de la misma y que por ende se siguen utilizando.

3.7.3 Declaraciones de Uso

Aún y cuando la ley no contempla la obligación al titular de un signo distintivo de informar al Instituto si este se utiliza para los efectos para lo que fue concedido, en la práctica se acostumbra que dentro de los tres años después de concedido el registro o en su caso, la publicación se presente una declaración en donde se manifiesta que la marca se sigue utilizando, lo que tiene por objetivo dejar un precedente en el expediente para que en caso de que algún tercero de mala fe se interesase en el registro, este enterado de que el signo se sigue utilizando.

3.8-Derechos del Titular de la Marca Registrada

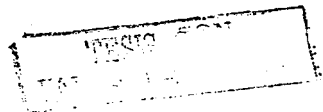
1.- Por virtud del registro de la marca su titular goza de las siguientes prerrogativas:

- Derecho al uso exclusivo de la marca.

³⁸ Cesar Sepúlveda Op cit pág 81.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- Derecho de persecución a los infractores mediante la solicitud de declaración administrativa de infracción.
- Derecho de ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaración administrativa de infracción.
- Derecho de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dicte la declaración administrativa de infracción previo desarrollo del procedimiento consistente en emplazamiento al presunto infractor y la contestación y pruebas que este aporte.
- Derecho de solicitar se impida la circulación de mercancías con la marca infractora.
- Derecho de solicitar se prohíba la comercialización de productos ilegalmente marcados.
- Derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados.
- Derecho de señalar el destino de los bienes asegurados.
- Derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que puedan ser constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad del propietario de la marca registrada.
- Derecho de solicitar la aplicación de las sanciones administrativas establecidas por la ley contra los infractores.
- Derecho de exigir la indemnización que corresponda por daños y perjuicios que le sean causados por la infracción.
- Derecho a la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de sus derechos, en la inteligencia de que dicha reparación en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de



venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación al derecho de exclusividad de uso de la marca.

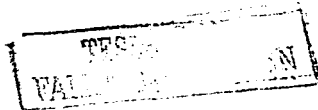
- El derecho de solicitar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la investigación de las infracciones administrativas.
- Derecho de conceder licencias de uso de la marca ya sea de carácter oneroso o a título o gratuito.
- Derecho de conceder franquicias mediante el convenio respectivo.
- Derecho de transmitir los derechos que confiere la marca registrada.

3.9 Obligaciones del Titular de una Marca Registrada

- Usar la marca en territorio Nacional por lo menos en uno de los productos o servicios consignados en el registro, de manera continua y sin interrupciones de tres o más años consecutivos. El incumplimiento de esta obligación trae consigo la caducidad del registro, a menos que existan impedimentos para el uso de la marca, independientes de la voluntad de su propietario que justifiquen la falta de uso de la marca.
- Usar la marca tal como fue registrada. Sin embargo puede quedar satisfecha esta obligación cuando la marca se une con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
- Usar la marca precisamente como signo distintivo de los productos o servicios para los que se registró y no como denominación genérica de los mismos. Si el propietario de la marca provoca o tolera que está haya perdido su función diferenciadora e identificadora de los productos o servicios procederá la cancelación de los registros.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- Dejar de usar la marca registrada cuando así lo declare el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esta prohibición de usar la marca se decretará cuando su uso sea un elemento asociado a prácticas monopólicas o de competencia desleal; cuando el uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización de los bienes y servicios que distinga; y cuando dicho uso entorpezca o encarezca la producción, la prestación o la distribución de bienes o servicios básicos en casos de emergencia nacional. Esta prohibición será sancionada como infracción administrativa.
- Usar la leyenda Marca Registrada o las siglas M.R. o la letra ® únicamente en los productos o servicios amparados por el registro. El incumplimiento de esta disposición será sancionado como una infracción administrativa.
- Aplicar a los productos, envases o embalajes de productos amparados por la marca las leyendas Marca Registrada, M.R. o ®, o por algún otro medio hacer del conocimiento del público que los productos o servicios que se encuentran por la marca registrada. El incumplimiento de esta obligación origina la pérdida de la acciones civiles y penales derivadas de la violación del derecho exclusivo sobre la marca, así como el derecho de solicitar la práctica de medidas precautorias en el procedimiento de declaración administrativa de infracción de derechos por parte del IMPI.
- En los casos en que se solicite que el IMPI adopte las citadas medidas precautorias. Comprobar ante dicha autoridad: la violación a su derecho que tal violación es inminente; la posibilidad de sufrir daño irreparable y el temor fundado de que las pruebas desaparezcan o alteren. II. Otorgar fianza, y III. Proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos relacionados con la violación del derecho de exclusividad.



- Inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el documento en que conste un gravamen de los derechos de la marca registrada. El incumplimiento de este requisito registral ocasiona que el gravamen no produzca efectos en perjuicio de terceros.
- Inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la licencia de uso de la marca registrada. El incumplimiento de este requisito registral impide que la licencia produzca efectos en perjuicio de terceros.
- Antes de la celebración del convenio de franquicia, proporcionar a quien se le pretenda conceder, la información sobre el estado que guarda su empresa, así como la información técnica, económica y financiera de la misma, y las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del contrato.
- Inscribir la franquicia en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La omisión de este requisito determina que la franquicia no produzca efectos en perjuicio de terceros.
- Renovar el registro de la marca. La falta de renovaciones provoca la caducidad del registro.

Como se pudo ver en este capítulo, a pesar de que la Ley de la Propiedad Industrial es una ley a la que todavía le falta evolución y aplicación, se puede pensar que por el momento es una ley completa y que no sería un problema mayor siempre que esta se adecuara y se acatara al pie de la letra.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPÍTULO IV
PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL REGISTRO DE LAS
MARCAS

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

4.1 Problemas que Ocasianan que el Procedimiento del Registro de Marca Sea Deficiente o Menos Efectivo

Dentro de los problemas que existen en el Instituto Mexicano Propiedad Industrial para el registro de una marca se puede ver en primer lugar la lentitud con la cual se capturan las solicitudes de marca en dicho instituto.

En la práctica del derecho marcario hoy en día una solicitud de registro de marca se tarda mínimo 3 meses en ser capturada es decir en que aparezca dentro del sistema del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y esto representa dos grandes problemas:

1ra. Que dentro de los formatos de solicitudes de marca del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el Instituto tiene una leyenda expresa en la cual dice que el plazo máximo de primera respuesta es de 6 meses, lo cual no se cumple tomando en cuenta que las solicitudes se tardan 3 meses en ser capturadas.

Efectivamente, el contenido que la leyenda expresa, rara vez se cumple, ya que si se toma en cuenta que la solicitud de marca se tarda unos tres meses en ser capturada en el sistema de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y una vez capturada tiene que esperar a que se le dé un dictamen debido a la carga de trabajo que tiene, estamos hablando de que en lo que a los examinadores se les turna, el trabajo que deben de desenvolver y estos solicitan al archivo de marcas el expediente se tarda esto

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

un mes más por lo que además en lo que tienen en sus manos ya físicamente el expediente oficial de marca la solicitud de marca e inician a hacer las búsquedas para el examen de fondo ya pasaron los seis meses, esto sin contar que los oficios cuando son entregados a los abogados co-postulantes o al interesado tienen fecha de dos meses antes de que se entregara el oficio esto quiere decir que en el momento que está hecho el oficio por el cual dan alguna comunicación por primera vez al interesado en el momento que este oficio está hecho para que se imprima pasa uno o dos meses más.

Desencadenado de éste mismo problema y que nos referimos específicamente al tiempo que se tarda una solicitud de marca en ser capturado en la base de datos, definitivamente es muy grave ya que cuando algún interesado o un abogado postulante realiza ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una búsqueda previa fonética para saber que antecedentes o que impedimentos legales se encuentran para registrar una marca, el resultado de esta búsqueda no es objetivo ya que en virtud de lo anterior el resultado de la búsqueda que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no está actualizado ya que todas las solicitudes que han sido metidas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aún no se encuentran capturados dentro de su base de datos es decir, si alguien quiere registrar la marca "SOFECO" para la marca de zapatos y hace 2 meses un tercero solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca "SOFECO" para zapatos la persona que realiza la búsqueda pensará que no existe impedimento legal alguno ya que la marca que fue solicitada ante el IMPI hace 2 meses no aparecerá en los resultados de esta búsqueda porque aún no ha sido capturada en el sistema del Instituto Mexicano de la

TEGIS CON
ORIGEN

Propiedad Industrial. Por lo anterior, el resultado de las búsquedas que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tienen un gran margen de error y muy poca objetividad que al abogado postulante no le garantiza que el registro de la marca vaya a ser otorgado a nivel abogado puede causar graves problemas con su cliente.

Por otro lado otro gran problema es que cuando los examinadores llevan a cabo el estudio de fondo de las solicitudes de las marcas únicamente lo que hacen es buscar en la base de datos marcas semejantes o parecidas en grado de confusión y si estas existen simplemente la citan como anterioridad o como impedimento legal ante la persona que tiene interés en registrar su marca; esto ocasiona graves problemas ya que si alguien solicita un registro de marca y tiene otras ya registradas el Instituto Mexicano las citara como anterioridades a pesar de que el titular es el mismo y esto va en contra de la Ley de la Propiedad Industrial ya que si las marcas tienen algo que las diferencie y pertenecen al mismo titular las marcas son susceptibles de registro.

Además la persona interesada o el abogado postulante tiene que estar periódicamente verificando ante Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el estado que guarda su solicitud dentro del sistema de dicho Instituto, esto quiere decir que el interesado puede ir los primeros seis meses a checar el estado dentro de su marca y posiblemente la marca no se encuentre aún ni siquiera capturada dentro del sistema de datos, sin embargo de acuerdo a políticas internas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la única forma de acelerar el procedimiento de la concesión del registro de una marca es mandar por medio de e-mail los números de las solicitudes de marca en

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

las cuales uno está interesado, sin embargo por este medio electrónico el interesado no tiene ningún comprobante físico de que dicho e-mail fue recibido y de igual manera el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial muchas veces aduce que no recibió los e-mail o que se traspapelaron e inclusive uno no puede mandar más de 10 marcas por e-mail, lo cual se puede establecer que no es un método realmente efectivo para que las marcas tarden un poco menos del tiempo en ser otorgadas.

Además a pesar de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con demasiada gente a su disposición es decir, demasiados recursos humanos para desenvolver su empleo, únicamente son 4 encargadas de área y estas a su vez reparten el trabajo ante la demás gente sin embargo en caso de alguna cita o algún problema únicamente se tiene acceso a las 4 jefas dictaminadoras, lo cual si tomamos en cuenta que es una materia bastante solicitada, 4 personas para ver a todas las personas que tienen una inquietud acerca del registro de marca no son suficientes por lo que siempre su citas se encuentran saturadas y cuando alguien tiene una urgencia de tratar algún asunto las citas que se dan más próxima es mínimo 1 mes después del día en que uno solicita la cita.

Por otro lado y como se ha dicho en capítulos anteriores, el registro de la marca se divide en un examen de forma y un examen de fondo. El primer examen en llevarse a cabo es el examen de forma, que es un estudio de los documentos con los cuales se acredita personalidad por parte del apoderado o por parte de la persona que firma la solicitud.

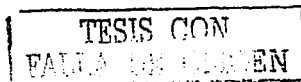
TESIS CON
PAGO DE
DIEZ

Una vez satisfechos estos puntos se continúa con el examen de fondo y cuando en el examen de forma existe alguna falta o alguna anomalía se le expide un oficio al interesado para que satisfaga estos requisitos; este oficio para empezar ya se está hablando de que hay que esperar 3 ó 4 meses en la que se captura la solicitud de la base de datos, en lo que se estudian los documentos, en lo que emite el oficio y en lo que se imprime estamos hablando de más de 6 meses, una vez que se imprime este oficio y se manda por correo estamos hablando de 20 días más y cuando la persona recibe el oficio de requisitos cuenta con un plazo establecido por la Ley que es de 2 meses mismos plazo que se puede prorrogar por 2 meses más, es decir el interesado cuenta con 4 meses oficialmente para contestar estos requisitos.

Cuando se habla de una solicitud de marca de un cliente extranjero, posiblemente este plazo sea benéfico. Sin embargo, se critica el tiempo que tarda el estudio del examen de forma de la solicitud de marca ya que si se espera a que se satisfaga el examen de forma y se entregue y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial capture en la base de datos y vuelvan a pedir los dictaminadores el expediente oficial, entonces empieza en el examen de fondo.

El examen mencionado se hace con el objeto de saber si existen marcas similares en grado de confusión o existan como anterioridades, marcas notoriamente conocidas.

En este caso ya se habla de que la solicitud de marca ya lleva 8 ó 9 meses en trámite y aún no existe un otorgamiento de título o una negativa de registro de marca ya que si también existen requisitos por parte del examen



de fondo se estará hablando de otros 4 ó 6 meses para que se expida el oficio y se satisfagan nuestros requisitos.

En este caso, la marca ya tardó más de un año y aún no ha sido otorgada ya que en el momento que se satisfacen los exámenes de forma y de fondo entonces empieza el estudio real con el objetivo de saber si la marca es susceptible de registro o no.

Como se puede ver, el trámite de registro de marca, no tiene una duración de 6 meses y si, una marca se puede tardar años en ser negada o concedida y eso de ninguna forma beneficia a nadie ya que además de ser tardadas implica más carga de trabajo para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y sin embargo el en capítulo de conclusiones y aportaciones, manifestaré los puntos que a nivel personal creo que pueden ayudar a que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mejore y garantice en un tiempo de 3 meses un dictamen de marca.

Un problema serio que tiene el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para otorgar el registro de marca o para llevar a cabo el trámite del registro de marcas es la enorme carga de trabajo que arrastra desde hace años, esto obviamente es causa del sistema de cómputo el cual ya se criticó anteriormente sin embargo el IMPI cuenta con una gran carga de trabajo debido a numerosos litigios en materia administrativa que se refieren a nulidades de marcas, caducidades de marcas y además numerosos amparos ante juzgados de Distrito debido a la inconformidad del interesado cuando una resolución no salga a su favor.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Por otro lado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha emitido resoluciones declarando la caducidad de procedimientos lo cual es absolutamente anticonstitucional ya que la caducidad de un procedimiento no se encuentra contemplada dentro de la Ley de la Propiedad Industrial y por lo tanto no puede ser aplicado supletoriamente, sin embargo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con el objetivo de disminuir la carga de trabajo y sacar números, ha emitido resoluciones en las que declara el procedimiento caduco, toda vez que en los últimos seis meses no existió promoción alguna por parte de las partes, sin embargo todos y cada uno de estos amparos son ganados por el interesado.

Esto no sólo afecta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y algunas de las partes también afecta al abogado postulante el cual puede entrar gravemente en conflicto con su cliente cuando le hace conocer de una resolución declarando la caducidad de su procedimiento ya que puesto implica un gasto más que el cobrar los gastos de honorarios por juicio de amparo y aún así cuando se le hace énfasis al cliente de que ese juicio de amparo se ganará el cliente estar renuente a pagar debido a que se le hace inconcebible que una autoridad de la magnitud de este mercado de la Propiedad Industrial se atribuya facultades que no le pertenecen.

Esto sin tomar en cuenta que muchas veces el cliente con tal de no gastar más dinero abandona el asunto y deja que la resolución por la cual se declaró improcedente el procedimiento quede firme y por lo tanto pierde sus marcas.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Con relación a lo anterior es necesario mencionar que cuando una marca, o cuando una resolución queda firme, se declara la nulidad o la caducidad de algún registro de marca también es altamente tardado el tiempo en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial depura su sistema de cómputo o su banco de datos del sistema de cómputo. Por lo tanto, solicitudes de marca del año 2000 siguen teniendo como anterioridades marcas de 1992, las cuales hace 5 años que han dejado de estar vigentes y a pesar de que ya las marcas fueron declaradas como nulas o caducas y no pueden constituir un impedimento legal, siguen siendo citadas como tal.

Lo anterior repercute una vez más en el examen de fondo ya que perderá tiempo en emitir oficio y también de esta forma perderá tiempo y dinero el interesado en ir a estudiar los expedientes oficiales y darse cuenta que ya están caducos o declarados nulos.

De esta forma, tendrá que dar contestación y una vez que de contestación, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tardará en capturar ese escrito de contestación y después de emitir su fallo correspondiente lo cual efectivamente también es carga de trabajo, una vez al Instituto y hace más largo cada solicitud de marca.

Como se puede observar existen diversos problemas que no son únicamente del departamento de Marcas sino del departamento contencioso, un departamento jurídico, un departamento de sistemas, un departamento de conservación de derechos que sino trabajan de forma conjunta y organizada

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

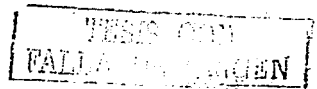
sin querer unos a otros se van obstaculizando el trabajo afectando directamente al interesado y al mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Es claro que todo lo anterior tiene como resultado graves consecuencias en cualquier nivel y en cualquier ámbito, sin embargo se tratarán las consecuencias que ocasiona el ineficaz procedimiento del registro de marca dentro de los aspectos que de mi punto de vista considero lo más importantes y que son consecuencias para el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial consecuencias para el abogado postulante, consecuencias para el interesado y consecuencias para la sociedad.

En primer lugar y dentro de las consecuencias que el trámite del registro marcarlo causa al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podemos ver en primer lugar que al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tardarse más de tres o cuatro meses para capturar en su base de datos las nuevas solicitudes de marca, significa una gran pérdida de tiempo.

En primer lugar, una saturación de su base de datos ya que se esperan a acumular un cierto número de solicitudes para empezarlas a capturar.

Por otro lado y como ya se ha tratado antes el hecho de que se tarden tanto tiempo en capturar, genera una consecuencia realmente grave en la base de datos del IMPI ya que cuando alguna persona antes de solicitar un registro de marca solicita una búsqueda fonética previa para saber si existe alguna anterioridad o algún impedimento legal para la concesión de su



marca, es posible que no aparezca nada en el resultado de dicha búsqueda ya que las solicitudes de marca que entraron en los últimos tres meses no han sido capturadas, esto ocasionara que en el momento en que la persona confiada en que no existe algún antecedente previo para su registro de marca ingrese ante dicho instituto su solicitud de marca confiado de que el registro de marca será concedido.

Sin embargo y como ya sabemos, en el momento en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lleve a cabo el examen de fondo de dicha marca sorpresivamente emitirá un oficio al interesado en el cual le comunique que existen anterioridades, es decir registros de marcas anteriores al solicitado y que por lo tanto su marca pues no se le debe de conceder.

Lo anterior ocasiona en primer lugar que el IMPI se encuentre saturado de trabajo, es decir si en el momento de la búsqueda fonética la base del resultado de la búsqueda fonética la base de datos hubiera arrojado que ya existian marcas previas seguramente el interesado no hubiera metido esa solicitud de marca y por lo tanto el IMPI no emitiría un oficio requiriendo a la persona e interesada además si la búsqueda saliera en otro sentido es decir que si hubiera estado capturada pero que no hubiera habido anterioridad el IMPI en vez de emitir un oficio manifestando al interesado que hay marcas similares lo que hubiera hecho es emitir el título de registro de marca lo cual definitivamente simplificaría el trabajo en el IMPI.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Esto además no únicamente genera consecuencias de las que hemos hablado sino que también genera una gran carga de trabajo ya que el ejemplo anterior lo podemos multiplicar por mil además genera problemas en el departamento contencioso del IMPI.

Seguramente se iniciaran varios procedimientos administrativos en contra de marcas que no aparecieron en las búsquedas, lo cual si lo vemos desde un punto de vista practico estos procedimientos no tienen un principio ni debían de comenzar ya que si la base de datos del IMPI estuviera actualizada se evitarían muchos de estos procedimientos. A su vez esto es una cadena y el procedimiento contencioso pues ya implica mas trabajo para el IMPI es decir ya no solo involucra examinadores de marca sino involucra a proyectistas y examinadores de contencioso, vistas de inspección, notificaciones.

Por supuesto que lo anterior causa un gasto de recursos humanos que un momento dado es innecesario y que podía haber sido utilizado para otros fines.

Además personalmente, en la práctica se han tenido asuntos en los cuales después de ingresar una solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y después de que ese instituto tres o cuatro meses posteriores lleva a cabo el examen de fondo y emite un oficio en el cual se cita como anterioridad dos marcas las cuales yo en contestación a ese oficio logro desvirtuar, lo más común en un caso de estos es que el paso siguiente sea la emisión del registro de marca, sin embargo ha habido

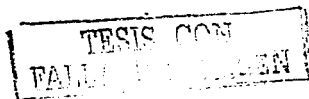
TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

casos en los que se me ha emitido un segundo y a veces hasta un tercer oficio en el cual el Instituto me comunica que por un error involuntario se citaron con anterioridades otras tres o cuatro marcas.

Lo anterior se debe a que cuando el dictaminador llevo a cabo el estudio a fondo muchas marcas no estaban todavía capturadas en el sistema o debido a su saturación no fueron arrojadas en el resultado.

De esta forma se puede ver que de acuerdo a las críticas que se le ha hecho al trámite del registro de marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el IMPI realmente es perjudicado directamente y no solo en el departamento de marcas, se puede ver que Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debido a no solo la critica de la base de datos sino a la crítica de que el examen de forma que se hace en un principio después del examen de fondo y no todo a la vez el IMPI ha hecho que el trámite del registro de marca sea mucho más largo de lo que debería ser.

Además de que los dictaminadores no son los mismos, es decir unos llevan a cabo el examen de forma y otros el examen de fondo y esto genera desconfianza entre el público además de que el tiempo que es realmente largo en que el IMPI de respuesta, por lo que debido a lo anterior el IMPI resulta seriamente afectado desde el punto de vista práctico, laboral, recursos humanos y administración del tiempo así como se ha mencionado en sucesivas ocasiones la carga de trabajo cada vez es más excesiva y más difícil de hacerla desaparecer.



En cuanto a las consecuencias para los abogados postulantes se puede decir que estas también son de gran importancia ya que definitivamente ponen en conflicto al abogado con su cliente, ya que no es posible que el abogado le cobre a su cliente derechos y honorarios por llevar a cabo una búsqueda fonética, le entere de los resultados y después de meter la solicitud de marca y una vez hecho el examen de fondo le cambie la jugada al cliente diciéndole que siempre si hay anterioridades esto hace que el cliente pierda la credibilidad en el abogado y tenga la desconfianza de que el abogado este haciendo las cosas como las prometió hacer.

Esto también ocasiona que el abogado postulante trabaje en exceso, es decir no se hace referencia al hecho de que un abogado se queje por trabajar más sino que un abogado dedicado a marcas sabe cual es el camino ha seguir y prepara todo para que el otorgamiento del registro de marca salga lo más pronto y lo menos complicado posible, sin embargo a pesar de que un abogado prevea todo esto es muy posible que por algún error del instituto o por alguna anomalía en la base de datos del IMPI todo lo planeado quede sin efectos debido a todo lo que se ha platicado anteriormente.

Todo lo anterior también va a tener una consecuencia económica en cuanto al abogado como a su cliente ya que el abogado en un principio hace un estimado o de hecho cobra la solicitud o cobra todo el trámite de la marca, sin embargo no prevé que posiblemente habrá dos o tres oficios demás en los cuales se tendrá que pagar derechos y tendrá el abogado que redactar dos o tres promociones como contestaciones de anterioridad que se pueden equiparar a una demanda y todo se tendrá que cobrar, sin embargo eso no

TIENE OCA
FALLA DE ORIGEN

se le había contemplado al cliente porque de acuerdo a los datos que nos ha dado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no serían necesarios.

Por otro lado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no ha sido realmente confiable en los exámenes de fondo y en diversas ocasiones ha otorgado marcas que son similares en grado de confusión a veces hasta casi idénticas y son marcas que protegen los mismos o similares productos y servicios, es decir puede haber la marca conocida TOPEKA con K y la marca TOPECA con C y las dos otorgadas como registro de marca, esto como ya se ha dicho antes genera procedimientos contenciosos y genera gastos en los titulares de ambas marcas titulares que hasta que se presentó el procedimiento contencioso pensaban que su marca había sido otorgada conforme a derecho y que ellos no tendrían nunca más problemas de acuerdo a la ley ellos eran titulares de una marca registrada y gozaban del uso exclusivo de dicha marca, sin embargo al existir dos marcas semejante el primero en darse cuenta seguramente demandará al segundo y esto se traduce en numerosos procedimientos contenciosos los cuales aunados a la carga de exceso de trabajo, que ya hablábamos antes, muchas veces terminan por ser declarados procedimientos en los cuales ya opero la caducidad por no haber promovido en el último año sin embargo como todos los sabemos esta declaraciones de caducidad y procedimientos, son improcedentes y anticonstitucionales ya que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con las facultades para declarar una caducidad de un procedimiento. Además de que esta caducidad no se encuentra contemplada dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo tanto no puede ser aplicada supletoriamente por la ley adjetiva, sin embargo y con tal de aminorar esa carga de trabajo el Instituto Mexicano de la Propiedad

TESIS CON
FALTA DE CARGEN

Industrial se ha dedicado a emitir resoluciones en las cuales declara la caducidad del procedimiento, lo cual también genera gastos en cuanto a los abogados y en cuanto a sus clientes y muchas veces el cliente no se quiere ir a un amparo por el gasto a pesar de que es 100% seguro que el amparo se gane ya que el acto que se reclama fue un acto anticonstitucional.

En cuanto a las consecuencias negativas que genera el trámite de registro de marca a nivel sociedad creo que todo lo que he manifestado a través de este escrito de tesis podría ser aplicado ya que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el abogado, postulante, el cliente, el interesado son parte de la sociedad, sin embargo con el objeto de ser más claros en este punto aclararemos que el Art. 1º de la Ley de la Propiedad Industrial nos dice que la disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial son de orden público y de observancia general en toda la república sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales de los que México sea parte entre otras cosas, para ser más preciso en este caso primero señalaremos lo que es orden público:

Es muy importante que quede claro que según Rolando Tamayo Salmoran, Diccionario Jurídico Mexicano; definen al orden público como el estado de coexistencia pacífica entre los hombres de una comunidad esta idea desde luego tiene que venir asociada con la noción de la paz pública y Bernard señala que el objetivo específico que la paz pública es el objetivo específico de la medidas de gobierno y policía es importante recalcar que el hecho de que las disposiciones de orden público no se encuentren bajo el imperio de la autonomía de la voluntad quiere decir que por encima de los intereses individuales se encuentran los de la colectividad, es decir cuando el

TESIS
FALLA DE CENSO

IMPI otorga dos marcas que son semejantes en grado de confusión y que se aplican a los mismos o similares productos y servicios simplemente ya se esta viendo por el beneficio individual es decir los titulares de las marcas o uno de los dos titulares de las marcas y se esta dejando a la deriva la protección al orden público y que son intereses de la colectividad esto es que si existen dos marcas semejantes en grado de confusión aplicándose a los mismos o similares productos y servicios significara una real confusión entre el público consumidor, es decir el hecho de que sean dos marcas en grado de confusión podrán hacer que el público consumidor se confunda e inclusive caiga en un error en el momento de escoger algún objeto algún producto o algún servicio ya que muchas veces podrá pensar que el servicio o el producto que identifica alguna marca posiblemente sean de la otra marca que también esta registrada y que es similar en grado de confusión es decir muchas veces la marca que tenga más publicidad, la marca que sea más conocida la marca que sea de mayor prestigio tendrá la oportunidad de imperar sobre la nueva, es decir sobre la otra marca sobre la menos conocida, es decir la gente a pesar de que compra un producto que no es de esa marca pensará que es de esa marca y lo comprará sin embargo esto tiene dos situaciones, la primera que la marca que tiene gran prestigio, venderá un producto que nunca fue de ella, es decir la gente lo comprará pensando que es de ella sin embargo es muy seguro que la calidad de este sea inferior a la que verdaderamente tiene la marca famosa, por lo tanto esto podrá generar consecuencias en sentido negativo ya que la gente comprara algún producto o algún servicio con una marca y sin embargo la calidad de ese producto o servicio no será el que efectivamente brinda la marca más famosa.

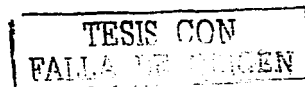
TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Finalmente podemos decir que la sociedad es la persona más afectada de acuerdo al eficaz trámite de registro de marca ya que a cualquier nivel económico social y cultural se ve seriamente afectado y si nosotros nos ponemos a pensar que hay millones de marcas registradas por las pérdidas o ganancias en base a esa ineficacia en el trámite del registro de marca también serán millonarias seguramente serán ganancias millonarias para unos y también pérdidas millonarias para otros.

4.2. Ventajas y Desventajas del Registro de las Marcas

No obstante los diversos problemas a los que se encuentra expuesto el solicitante del registro de una marca, o de cualquier signo distintivo, se deben mencionar las ventajas y desventajas que trae consigo el registro marcario:

La ventaja primordial que se deriva del hecho de registrar una marca o aviso comercial y en su caso la de publicar un nombre comercial es el que su titular tiene el derecho exclusivo del signo distintivo. Con lo que se quiere decir que el titular será la única persona que pueda emplear lícitamente esa marca dentro del territorio mexicano, para distinguir los productos o servicios para los que obtuvo el registro de la marca o de su aviso comercial y para distinguir su giro comercial en el caso de la publicación del nombre comercial y por tanto, oponer su registro o su publicación contra la utilización de los mismos que realice un tercero que obviamente no cuente con su autorización para su uso.



Las ventajas del registro o de la publicación comienzan desde que se presentan a registro o publicación, porque desde el momento en que la solicitud es admitida por el Instituto se logra un mejor derecho respecto de las solicitudes que terceras personas presentaran posteriormente para un signo idéntico o parecido en la misma clase evitando que dicho tercero obtenga el registro o la publicación antes que la solicitud presentada con anterioridad.

Una vez que se obtiene el registro de la marca o del aviso comercial, o que se realiza la publicación del nombre comercial en la Gaceta, el titular recibe el reconocimiento oficial de que el signo no invade derechos previamente adquiridos por terceros, y que el uso del mismo no provoca la comisión de una infracción administrativa o de un delito.

Otra de las ventajas que se puede señalar es que cuando se obtiene el registro de una marca, dicho registro o publicación repercute en forma favorable en la valoración económica de la empresa, por que cuenta con el reconocimiento de la autoridad respectiva de la titularidad del derecho al uso exclusivo de las marcas propiedad de la negociación. La marca, el aviso comercial y el nombre comercial forman parte del activo de su titular y son muchos los casos en los que se podría considerar que cualquiera de los mismos tienen un valor económico que puede sobrepasar el total de activos de otra persona.

Así mismo dentro de la ventaja anteriormente descrita, se deriva una mas, que es la que se genera cuando el titular otorga mediante licencias o franquicias a terceros de manera gratuita o mediante percepción de regalías por la utilización de cualquiera de los signos en comento.

FALLA DE ORIGEN

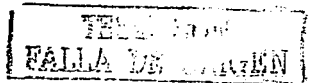
El Licenciado Mauricio Jalife, señala como ventaja del registro en específico de marca que: se otorga el derecho a su titular de usar las siglas M.R. o del símbolo R o bien de la leyenda Marca Registrada lo que constituye una advertencia general del respeto que merece el derecho exclusivo existente sobre esta marca desalentado su imitación por parte de terceros.³⁹

Sin embargo se cree que cualquier tercero utiliza estos símbolo aun y cuando los productos son imitación de los protegidos por una marca registrada. En general cualquier producto o servicio utiliza las mismas, sin saber que el uso de estas leyendas sin contar con un registro es una conducta que se contempla como una infracción administrativa, por lo tanto es una conducta que puede ser sancionada.

Dentro de las desventajas se pueden citar las siguientes:

➤ El registro de una marca en México hace que su titular tenga el derecho exclusivo de uso en el país, pero no en el extranjero, es decir si el titular de una marca registrada quiere obtener el derecho exclusivo en otro país tendrá que solicitar el registro en ese país.

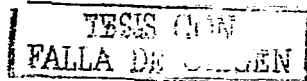
En este rubro se debe mencionar que cuando una Marca es registrada en México estará sujeta a las disposiciones que establece la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que en el caso en el que un titular de una Marca Registrada en el extranjero demuestre que tiene un mejor derecho sobre la misma en su país, podrá declararse nula la Marca Registrada Mexicana.



➤ El Registro de la marca o de aviso comercial, así como la publicación en la Gaceta, tiene una vigencia determinada que al concluir provoca su caducidad, en el caso en que no se paguen los derechos correspondientes para mantener dicha vigencia. Así mismo debe de usarse tal y como fue registrada ya que de lo contrario estaría utilizando otra marca susceptible de registro.

➤ La exclusividad que otorga el registro de una marca se limita a los productos o servicios para los que se obtiene, así como respecto del diseño o denominación materia del mismo. Con lo anterior se debe comprender que las marcas protegen los productos o servicios que solicitarán en un principio y que sí con el paso del tiempo se comercializarán o produjeran otros productos o bien se prestaran otros servicios diferentes a los que están protegidos será necesario solicitar otro registro de marca para amparar estos. De igual manera en los nombres comerciales si se publico para distinguir un giro comercial en específico y después el establecimiento tiene otro giro comercial, se deberá solicitar otra publicación de nombre comercial.

➤ En ocasiones los comerciantes, industriales y prestadores de servicios, invierten mucho dinero en la protección de los signos distintivos que utilizan y los mismos son copiados con facilidad, es decir además de que son copiados por terceros, hay ocasiones en que la demanda del producto de la marca copiada es mayor que el de la marca original, lo que es una desventaja para aquel que invierte cantidades fuertes en la protección y además en la defensa



de sus derechos. Así pues los procedimientos contenciosos son lentos y no recompensan de manera económica al titular de los derechos marcarios.

- Un tercero de buena fe, puede solicitar el registro de una marca o aviso comercial, o la publicación de un nombre comercial, sin saber que existe otra persona que tiene un mejor derecho que el su marca, en este caso dicha persona podrá solicitar la nulidad de su registro y el tercero titular del mismo, tendrá que erogar gastos en la defensa de su registro o publicación y puede perder todo lo que había invertido en la protección, quedando sin derecho alguno sobre su derecho.

4.3- El Papel del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el Registro de las Marcas

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es el organismo descentralizado que se encarga a de la difusión de esta materia tanto en México como en el extranjero, si bien es cierto la publicidad y promoción de la propiedad industrial ha aumentado en los últimos años, sin embargo es necesario que la tarea de promoción se acrecenté en los medios de comunicación, tal y como lo hacen otras instituciones de este nivel. Así pues el Instituto ha desarrollado medios de propaganda y difusión tal y como lo ha hecho con la página en Internet y con los diversos instructivos y boletines que en forma gratuita reparte entre los usuarios. No obstante es necesario como hemos mencionado que la difusión se haga de tal manera que cualquiera ciudadano conozca los aspectos primordiales de la materia. Así pues como ejemplo podemos mencionar que otros organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor hacen propaganda en medios de comunicación, lo

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

que permite que cualquier consumidor que sienta que han afectado sus derechos como tal, sabe que puede acudir ante dicha Institución para defender sus derechos.

No obstante como se ha mencionado, se debe reconocer el papel el Instituto ha desarrollado

En 1998, estas actividades estuvieron enmarcadas en tres principales proyectos: a) Promoción del Conocimiento y uso del marco legal e institucional del sistema de protección industrial, entre los sectores empresarial, académico, de investigación y público en general mediante cursos talleres, seminarios y exposiciones en ferias tecnológicas, b) Difusión de diferentes materiales de divulgación escrita; c) Vinculación con asociaciones empresariales, universidades e institutos para difundir el uso de los acervos de información tecnológica contenida en los documentos de patente que resguarda y administra el Instituto.

Sin embargo pese a los avances que ha tenido el Instituto es necesario apuntar que la modernización que el Instituto ha desarrollado no ha sido del todo favorable para el registro de las marcas, ya que sus procesos se hacen cada día mas lentos y la preparación de su personal no es totalmente la adecuada, si bien es cierto pretenden preparar al personal para un mejor conocimiento de la materia, pero los tropiezos propios de los que comienzan tienen consecuencias jurídicas para los usuarios, siendo que debía de ser totalmente al contrario, deberían ayudar a los usuarios y no complicarles mas el registro de las marcas.

TESIS CON
FALLA EN EL REGISTRO

CONCLUSIONES

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

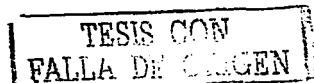
La propiedad industrial en México ha tenido en los últimos años un crecimiento mayor al que ha tenido la legislación actual, por lo que en muchos casos la legislación es insuficiente para resolver los conflictos que se dan entre empresas que están a la vanguardia de la tecnología.

Los trámites burocráticos que se dan en el Procedimiento del Registro de las Marcas han hecho que muchos usuarios realicen gastos innecesarios y abandonen sus trámites, por falta de tiempo y de dinero, toda vez que solo aquellos que viven de la materia se acostumbran a ineficacias del registro.

Las Marcas Registradas y los Avisos Comerciales son registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mientras que los nombres comerciales se publican en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en caso de que dichos signos no sean registrados o publicados, pueden utilizarse libremente por su titular, pero el derecho exclusivo a su uso se adquiere mediante su registro y en su caso mediante el depósito del mismo para su publicación.

El uso de un signo distintivo otorga un derecho declarativo a favor de su titular, sin embargo la Ley de la Propiedad Industrial otorga un derecho exclusivo a favor de su titular una vez que dicho signo ha sido registrado y en su caso depositado.

El derecho exclusivo a utilizar el signo distintivo además trae consigo el derecho de oponibilidad frente a terceros, lo que como consecuencia trae que ningún tercero puede utilizar una marca registrada, un aviso comercial



registrado, un nombre comercial publicado idéntico o similar en grado de confusión al registrado y en su caso publicado.

Existen mecanismos de defensa establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial, en contra de aquellos que hacen un mal uso de los derechos derivados de un registro o de una publicación, sin embargo las consecuencias de este mal uso no son por todas conocidas, ya que existe una falta de publicidad de la Propiedad Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha hecho esfuerzos por la promoción y publicidad de la materia en México y en el extranjero, sin embargo los mismos no son suficientes y deben incrementarse ya que la tecnología se desarrolla día con día, dejando atrás a lo establecido por la propia ley.

En un futuro cercano se esperan las reformas de la Ley de la propiedad industrial, las cuales han sido estudiadas por la autoridad y por los particulares, lo importante es que al momento en que se entregue al poder legislativo el mismo se asesore de terceras personas que auxilien al legislador para que la ley este a la altura de la situación que a diario vive nuestro país y no existan las lagunas que se han venido subsanado con la práctica, y que han retrasado el registro de los signos distintivos.

En virtud de lo anterior, se puede concluir que se cumple con los objetivos señalados a lo largo de este documento, toda vez que después de leer este documento se ha explicado claramente todos y cada uno de los conceptos y normas que se establecen en el amplio mundo de las marcas.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Asimismo, después de leer este documento será posible que cualquier persona haya comprendido con claridad los aspectos que ni la Ley de la Materia ni la teoría explican, dichos aspectos únicamente los conoceremos a través de la práctica.

Por otro lado, con este documento se deja establecido un precedente para aquellas personas que no son especialistas en la materia y así tengan un amplio conocimiento de los lineamientos de la misma.

Finalmente, también queda un precedente para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial invitándolos a conocer las ineficacias que existen en dicho Instituto e invitarlos a disminuirlas o bien desaparecerlas.

TESIS CON
VALIA DE CUBEN

124

BIBLIOGRAFÍA

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 28 de Noviembre de 1889.

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 2 de Septiembre de 1903.

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 27 de Julio de 1928.

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 31 de Diciembre de 1942.

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 10 de Febrero de 1976.

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 27 de Junio de 1991.

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 2 de Agosto de 1994.

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. La Regulación de las Invencciones y marcas y de la Transferencia Tecnológica. Editorial Porrúa, S.A. México, 1982.

BERALDI, Roberto. El Derecho de la Propiedad Industrial y el Mercosur. Editorial Abeledo-Perrot. Argentina, 1992.

CORREA, Enrique. Protección del Nombre Comercial en México en la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año I, No. 1, México, enero-junio de 1963.

CARREÑO D ALBERTO M. Breve Historia del Comercio. Editorial Porrúa. México. 1984.

DE PINA, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, S.A. México, 1984.

ESCRICHE, J. Diccionario de Legislación y Jurisprudencia. Madrid, España.

GENERAL COMMENTS ON THE "ACT THAT AMENDS, DAS TO AND REPELAS VARIUS PROVISIONS OF THE LAW FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY" Arochi, Argüelles & Marroquín. México 1994.

TESIS CON
FALLA DE CUBIEN

G.H.C. BOGENHAUSEN. Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial (BIRPI). Ginebra, 1969.

JALIFE DAHER MAURICIO. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial.

MANTILLA MOLINA ROBERTO. Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, México

NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, S.A. Primera edición. México, 1985.

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Guía de licencias para países en desarrollo; Publicación O.M.P.I., No. 625, Ginebra, 1977.

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Guía Sobre los Intereses y las Actividades de las Empresas de Países en Desarrollo en Materia de Propiedad Industrial. Documento WG/IPAG/11/2, 1 de abril de 1982, preparado por la oficina internacional.

PASCUAL DE GUGLIEMO. Tratado de Derecho Industrial, Tomo I. Buenos Aires, 1948.

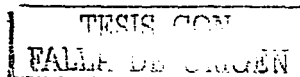
RANGEL MEDINA DAVID. Colección Panorama Del Derecho Mexicano. Derecho Intelectual. Ed. McGraw Hill. México, 1998.

RANGEL ORTIZ. La Protección de los Diseños de Circuitos Integrados.

RALUY POUDEVIDA, Antonio. Diccionario Porrúa de la Lengua Española. Editorial Porrúa, S.A. México, 1990.

RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Instituto de Investigaciones Jurídicas; Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1991.

RANGEL MEDINA, David. Las Marcas y sus leyendas obligatorias. Talleres Impresos de Lujo, S.A. Primera edición. México, 1958.



RANGEL MEDINA, David. La Propiedad Industrial en el Estudio del Derecho Mercantil Mexicano en Revista de la Propiedad Industrial y Artística. México, año 12, No. 23, enero-junio de 1974.

RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcarío. Editorial Libros de México.

SEPULVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Un estudio sobre las patentes, los certificados de invención, las marcas, los avisos y los nombres comerciales y la competencia desleal. Editorial Porrúa, S.A. México, 1981.

SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo, Tomo II. Editorial Porrúa, S.A., Décima edición. México, 1981.

VILLORO TORANZO, Miguel. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa, S.A. México, 1966.

DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO, Tomo III D. Editorial Porrúa, S.A. México, 1985.

ENCICLOPEDIA JURIDICA ESPAÑOLA, Tomo 19, Barcelona, España.

ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XI. Editorial Bibliográfica Argentina. Buenos Aires, Argentina, 1960.

ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XXV. Editorial Driskill, S.A. Buenos Aires, Argentina, 1986.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-1993. CD-ROM. México, 1993.

www.impi.gob.mx

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN