

308409
18

UNIVERSIDAD LATINA, S. C.



INCORPORADA A LA U.N.A.M.
ESCUELA DE DERECHO

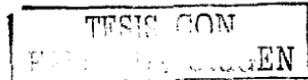
"ANALISIS DE LA MARCA Y SU
REPERCUSION EN MEXICO"

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADA EN DERECHO
P R E S E N T A :
MARGARITA GARCIA CASTILLO

ASESOR:
LIC. JORGE ZALDIVAR VAZQUEZ



MEXICO, D. F.



JULIO 2003

A



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

**TESIS
CON
FALLA DE
ORIGEN**



UNIVERSIDAD LATINA, S.C.
INCORPORADA A LA U.N.A.M.



Coyoacán México, 15 de Julio de 2003

C. DIRECTOR GENERAL DE REVALIDACIÓN
INCORPORACIÓN Y DE ESTUDIOS, UNAM
P R E S E N T E:

La C. GARCIA CASTILLO MARGARITA ha elaborado la tesis profesional titulada "Análisis de la marca y su repercusión en México" bajo la dirección del Lic. JORGE ZALDIVAR VAZQUEZ, para obtener el Título de Licenciado en Derecho.

La alumna ha concluido la tesis de referencia, misma que llena a mi juicio los requisitos marcados en la Legislación Universitaria y en la normatividad escolar de la Universidad Latina para las tesis profesionales, por lo que otorgo la aprobación correspondiente para todos los efectos académicos correspondientes.

ATENTAMENTE
"LUX VIA SAPIENTIAS"

LIC. SANDRA LUZ HERNÁNDEZ ESTÉVEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE LA
LICENCIATURA EN DERECHO,
CAMPUS SUR



B

18 DE JUNIO DEL 2003

**LIC. SANDRA LUZ HERNANDEZ ESTEVEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE LA CARRERA DE DERECHO
PRESENTE**

Por este medio me dirijo a Usted para hacer de su conocimiento que he concluido la revisión del trabajo de tesis realizada por la alumna **GARCIA CASTILLO MARGARITA**, que curso en esta Institución la Licenciatura en Derecho; el cual lleva por título **"ANÁLISIS DE LA MARCA Y SU REPERCUSIÓN EN MEXICO."**, mismo del cual fungí como asesor, y a mi consideración reúne los requisitos de fondo y forma conforme a la Legislación Universitaria y al Reglamento de Titulación de la Universidad Latina

Cabe hacer la aclaración que la alumna cumple con los lineamientos para que este en posibilidades de otorgársele **MENCION HONORÍFICA**, por lo cual le suplicaría que los tramites que siguen, sean tomando en cuenta este parámetro.

Por lo antes expresado, solicito a usted que turne el presente trabajo para continuar con los tramites que establece el Manual de Titulación de la UNILA.

ATENTAMENTE.



**LIC JORGE ZALDIVAR VAZQUEZ
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD LATINA.**

C



**A MI PADRE
JESUS GARCIA FLORES
POR SUS MUESTRAS DE
INMENSO CARINO, ADEMÁS
DE HABERME ENSEÑADO
QUE TODO SE PUEDE LOGRAR,
ASÍ COMO POR SER MI MAYOR
Y ÚNICO EJEMPLO. GRACIAS PAPA.**

**A MI MADRE
MARIA TERESA CASTILLO DIAZ
POR DEBERLE TODO LO QUE SOY
Y CONVERTIRSE EN COMPLICE
DE ESTE MARAVILLOSO SUEÑO.**

**A MI TÍA
BERTHA ALICIA GARCÍA FLORES
POR HABER CREIDO EN MI Y BRINDARME
SU APOYO EN TODO MOMENTO.**

**A MIS HERMANOS
JESÚS EDUARDO, MARIANA Y DANIEL,
POR EL CARINO Y CONFIANZA
QUE SIEMPRE ME HAN DEMOSTRADO.**

**A MI MEJOR AMIGA
MARCELA PEREZ SÁNCHEZ
GRACIAS POR TU AMISTAD
INCONDICIONAL Y HACER
TUYO ESTE PROYECTO.**

**A TODOS Y CADA UNO
DE LOS INTEGRANTES DE MI FAMILIA
Y AMIGOS POR ACOMPAÑARME A LO
LARGO DE ESTE ARDUO CAMINO.**

**AL LICENCIADO JORGE ZALDIVAR
GRACIAS POR SU ATINADA Y BRILLANTE DIRECCIÓN.**

D



ANÁLISIS DE LAS MARCAS Y SU REPERCUSIÓN EN MÉXICO

INTRODUCCION

CAPITULO 1

"Antecedentes de la marca en México"

1.1.	Derecho precortesiano.....	1
1.2.	Derecho colonial.....	1
1.2.1	Marcas de fuego.....	2
1.3.	Derecho del México independiente.....	3
1.3.1	Código de Comercio de México de 16 de mayo de 1854.....	3
1.3.2	Código Civil de 1870.....	4
1.3.3	Código de Comercio de 1884.....	5
1.3.4	Ley de Diciembre de 1885.....	6
1.4.	Derecho contemporáneo.....	6
1.4.1.	Legislación específica sobre marcas.....	6
1.4.1.1	Ley de Marcas de Fabrica de 28 de noviembre de 1889.....	6
1.4.1.2	Decreto de 8 de febrero de 1897 sobre marcas de apariciencia extranjera.....	7
1.4.1.3	Decreto de 28 de mayo de 1903 que fija las bases para legislar sobre propiedad industrial.....	8
1.4.1.4	Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.....	9
1.4.1.5	Ley de Marcas y de Avisos Comerciales de 26 de junio de 1928.....	11
1.4.1.6	Ley de la Propiedad Industrial de 1942.....	13
1.4.1.7	Reglamento a la Ley de Propiedad Industrial.....	16
1.4.1.8	Reglamentación de Marcas Obligatorias.....	16

E



1.4.1.9	Acuerdos celebrados por el Secretario de Economía delegando facultades para la emisión de decisiones administrativas.....	17
1.4.2.	Antigua Ley de Invencciones y Marcas.....	18

CAPITULO 2

"Concepto de Marca. La Marca Frente a otras figuras jurídicas de la Propiedad Industrial"

2.1	Concepto de Marca.....	24
2.1.1	Elementos de la marca.....	27
2.1.1.1	Distintiva.....	28
2.1.1.2	Novedad.....	28
2.1.1.3	Licitud.....	29
2.1.1.4	Veracidad.....	30
2.1.1.5	Uso potestativo.....	30
2.1.1.6	Debe ser aparente.....	31
2.2	La marca frente otras figuras de la Propiedad Industrial.....	31
2.2.1	La Marca y el Nombre Comercial.....	33
2.2.2	La Marca y el Aviso Comercial.....	36
2.2.3.	La Marca y la Denominación de Origen.....	37
2.2.4.	La Marca y la Invención. Patente.....	40
2.2.5.	La Marca y el Diseño Industrial.....	42
2.2.6.	La Marca y el Modelo de Utilidad.....	44
2.2.7.	La Marca y el Secreto Industrial.....	45
2.3.-	Tipos de marca.....	46
2.3.1.	Marcas Nominativas.....	46
2.3.2.	Marcas Innominadas.....	47
2.3.3.	Marcas Tridimensionales.....	48

F



2.3.4. Marcas Mixtas.....	48
2.3.5. Marca Colectiva.....	49

CAPITULO 3

" Análisis de la Marca y su Repercusión en México"

3.1. Marco jurídico de la marca. Ley de Propiedad Industrial.....	51
3.1.1. Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.....	52
3.2 Conveniencia del registro de una marca.....	52
3.3 Clasificación de productos y servicios para el registro de una marca.....	54
3.3.1 Productos.....	55
3.3.2 Servicios.....	59
3.4 Palabras o figuras que no pueden ser registradas como marca.....	60
3.5 Requisitos para solicitar el registro de una marca.....	88
3.6 Vigencia, caducidad y nulidad de una marca.....	92
3.6.1 Vigencia.....	92
3.6.2 Caducidad.....	93
3.6.3 Nulidad.....	96
3.7 Derechos derivados del registro de una marca.....	102
3.7.1 Licencia.....	102
3.7.2 Franquicia.....	104
3.7.2.1 Obligaciones del franquiciante.....	107
3.7.2.2 Obligaciones del franquiciatario.....	108
3.8 Uso ilegal de la marca.....	109
3.8.1. Infracción administrativa.....	109
3.8.2. Delito de falsificación de marca.....	122

G

CAPITULO 4

"Derecho Comparado y Legislación Internacional"

4.1. Marcas en el Derecho de la Comunidad Europea.....	130
4.1.1 Principios de la marca comunitaria.....	130
4.1.1.1 Principio de unidad	130
4.1.1.2 Principio de relativa autonomía de la marca comunitaria.....	131
4.1.1.3 Principio de la coexistencia de la marca comunitaria.....	132
4.1.2 Nacimiento de la marca comunitaria.....	137
4.1.3 Facultades concedidas al titular de una marca comunitaria.....	144
4.1.4 Supuestos de denegación del registro.....	148
4.1.5 Búsqueda de marcas anteriores.....	163
4.1.6 Publicación de solicitud.....	164
4.1.7 Oposiciones y observaciones a terceros.....	164
4.1.8 Observaciones.....	165
4.1.9 Oposiciones.....	166
4.1.10 Inscripción de la marca concedida.....	167
4.1.11 Renovación.....	167
4.1.12 Caducidad.....	169
4.1.13 Nulidad.....	173
4.1.14 Cesión de la marca comunitaria.....	180
4.1.15 Licencias de marcas comunitaria.....	182
4.2. Las Marcas en España.....	185
4.2.1 Revisión de actos en vía administrativa.....	192
4.2.2 Arbitraje.....	193
4.2.3 Duración, renovación y modificación de la marca registrada.....	194
4.2.4 Protección provisional.....	196

ff



4.2.5 La marca como objeto de propiedad	196
4.2.6 Nulidad y caducidad de la marca.....	197
4.2.7 Caducidad.....	198
4.2.8 Marcas de garantía.....	200
4.2.9 Licencia de marca.....	200
4.3. Marcas en Latinoamérica.....	201
4.3.1. La Marca en Chile.....	201
4.3.1.1 Solicitud de la marca.....	205
4.3.1.2 Oposiciones.....	206
4.3.1.3 Nulidad del privilegio de la marca.....	207
4.3.1.4 Caducidad.....	208
4.3.1.5 Cesión de la marca.....	209
4.3.2. La Marca en Argentina.....	211
4.3.2.1 Tramites de registro.....	213
4.3.2.2 Extinción del derecho.....	215
4.3.2.3 Nulidad de la marca.....	216
4.3.2.4 Cesión de la marca.....	216
4.3.2.5 Caducidad de la marca.....	216
4.3.2.6 Ilícitos cometidos con la marca.....	217
4.3.3. La Marca en Colombia.....	219
4.3.3.1 Licencia y transferencia de la marca.....	223
4.3.3.2 Cancelación del registro.....	223
4.3.3.3 Nulidad del registro.....	224
4.3.3.4 Caducidad del registro.....	225
4.3.3.5 Acciones del titular contra infracciones del derecho.....	225
4.4. Tratado de Libre Comercio de América del Norte.....	227
4.4.1 ¿Qué se debe entender por marca?.....	227
4.4.2 Marcas no registrables.....	227
4.4.3 Derechos del titular.....	228
4.4.4 Marcas notoriamente conocidas.....	229

I



4.4.5 Licencia de marcas registradas.....	229
4.4.6 De los procedimientos en general.....	230
4.4.7 Procedimientos civiles y administrativos.....	231
4.4.8 Medidas precautorias.....	233
4.4.9 Procedimientos y sanciones penales.....	234
4.4.10 Defensa de los derechos de propiedad intelectual.....	235
4.5. Convenio de París para la Protección de Propiedad Industrial.....	236

CAPITULO 5

“ Análisis del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y Propuestas para establecer Dependencias Regionales del Instituto y lograr una cobertura nacional eficaz en materia de marcas”

5.1. ¿ Que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial?.....	240
5.1.1 Junta de Gobierno.....	243
5.1.2 Dirección General.....	243
5.1.3 Areas administrativas.....	244
5.2. Procedimiento contencioso administrativo.....	247
5.3. Procedimientos de declaración administrativa.....	248
5.4. Medidas Precautorias.....	251
5.5. Inspección y vigilancia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	254
5.6. Servicio de búsqueda de anterioridades de las marcas.....	257
5.7. Creación de dependencias regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	258
5.7.1. Modificación al Artículo 22 del Estatuto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	262
5.8. Consecuencias de la creación de dependencias regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	268
5.8.1. Agilización de tramites.....	268

J

PAUL

5.8.2. Competencia leal.....	268
5.8.3 Disminución en el consumo de productos y servicios falsificados o piratas.....	269

CONCLUSIONES.....	272
--------------------------	------------

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

K



INTRODUCCION

Debido a la importancia que la marca ha cobrado en la actualidad. No sólo para cumplir con su función de distintividad. Sino además brindar una calidad merecida por el consumidor, así como una forma de control para el Estado.

Por la lenta evolución de nuestro sistema marcario para hacer frente dignamente a los compromisos adquiridos y fortalecer la protección requerida por los usuarios nacionales.

La marca es un elemento vital en la economía de un país, por ello, es necesario que la Institución encargada de brindar protección a dichos signos distintivos, sea capaz de ofrecer de manera ágil, rápida y eficaz, la asesoría y protección requerida por el derecho derivado del registro de la marca.

Ante la incursión de México en múltiples compromisos comerciales, surgió la imperiosa necesidad de una protección adecuada de la propiedad intelectual.

Toda vez que la marca se encuentra contemplada en cada uno de los Tratados de Libre Comercio que nuestro gobierno ha firmado, el presente trabajo tiene por objeto desglosar todo elemento que guarde relación alguna con dicho signo distintivo.

En razón de lo anterior, motivos suficientes para desarrollar esta investigación, la presente tesis pretende contribuir, en forma mínima, a encontrar soluciones a los problemas que de manera más frecuente se presentan al pretender registrar una marca.

L



Asimismo, la investigación jurídica documental realizada, permitirá al titular de un signo marcario conocer a detalle, no sólo los antecedentes, sino también el régimen utilizado en otras partes del mundo, así como en México, para brindar protección a la marca.

El método histórico-comparativo utilizado en esta investigación nos sitúa en la realidad jurídica de la marca en nuestro país.

Así, el Capítulo 1 nos revela que el concepto de marca, su protección e Instituciones encargadas de tal función, fueron reconocidos por la legislación a principios del siglo pasado, siendo hasta 1976, con la Ley de Invencciones y Marcas, el parte aguas de una regulación adecuada de los signos distintivos en México.

A través del Capítulo 2, encontraremos los elementos indispensables requeridos por la legislación, así como por la práctica, para ser considerado digno de registro como marca.

La clasificación de las marcas, además de los similitudes y diferencias con otras figuras de la propiedad industrial, nos permite dislumbrar un panorama más claro y preciso de lo que es la marca.

Respecto del Capítulo 3, se desprende un análisis minucioso del régimen jurídico de la marca, el marco jurídico del signo distintivo, la conveniencia de solicitar el registro marcario para obtener el derecho a su uso exclusivo.

El estudio de cada una de las fracciones contempladas por el artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, en las que fundan la negación del registro, provocará un mejor conocimiento de los signos permitidos para la constitución de una marca.

m



La vigencia, renovación, caducidad y nulidad del registro, son figuras tratadas en este capítulo detalladamente, a fin de comprender adecuadamente lo supuestos contemplados por la ley.

Una parte esencial del régimen marcario, consistente en el establecimiento de figuras encargadas de prevenir las acciones que vulneren los derechos del titular de la marca, luego entonces, la confusión creada por lo difícil de distinguir entre una infracción administrativa y un delito de falsificación de marcas, es tratada, en el Capítulo 3, con especial énfasis por ser el punto medular de nuestro sistema marcario.

En relación al Capítulo 4 de esta tesis, permite el acercamiento a sistemas marcarios latinoamericanos, así como el funcionamiento de los signos distintivos en una economía mundialmente fuerte como es la Comunidad Europea.

La finalidad de este Capítulo, es la comparación de legislaciones encargadas de regular la marca y observar que instituciones carece nuestro sistema marcario.

La interpretación de otras codificaciones permite implantar medidas convenientes para normalizar el signo marcario.

Finalmente, la razón de ser del Capítulo 5 se encuentra en el sentido de mostrar la estructura y funcionamiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin dejar de lado la escasez de servicios otorgados por dicho organismo a nivel regional.

En consecuencia, el objetivo de la investigación es poner en evidencia la necesidad de robustecer los cimientos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y mejorar la calidad de sus servicios, así como procurar una difusión nacional de los mismos.

N



Así las cosas, la presente tesis contiene el fundamento de la creación de dependencias regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a lo largo del territorio nacional, facultadas para procurar la regulación adecuada de todos los derechos derivados del registro marcario.



CAPITULO I

ANTECEDENTES DE LA MARCA EN MEXICO

1.1 DERECHO PRECORTESIANO

A pesar de que durante esta época México logra un gran adelanto en la industria textil, por su hábil manejo de los telares, así como en la orfebrería produciendo vasijas de barro para servicio y adorno de casa, que los antiguos mexicanos vendían en los mercados, en lo referente al derecho sobre las marcas, ninguna disposición se había dictado. Ni los comerciantes al menudeo, que vendían sus productos en los mercados de la ciudad, ni los comerciantes al mayoreo se encontraban organizados para utilizar signo alguno que permitiera distinguir las obras industriales en los mercados. Asimismo el comercio de los mayas, tampoco permite suponer la existencia de signo alguno en sus productos.

1.2 DERECHO COLONIAL

En la Nueva España al no existir una libre competencia entre comerciantes, no se hacían necesarias las marcas para distinguir productos de algún competidor, toda vez que los españoles controlaban todo el comercio internacional, llenando de productos españoles a América y en base a transacciones domésticas, no se requería de principios jurídicos que regularan tal situación.

Sin embargo, si existen datos a cerca del uso de marcas utilizados en los objetos de plata, que por Cédula Real de Carlos V, expedida en Granada el 9 de noviembre de 1526, señalaba que sin limitación indios, negros o españoles, podían y debían trabajar en las minas como cosa propia, pagando únicamente el quinto real, comenzando entonces la extracción de metales preciosos con la finalidad de proveer la creciente demanda de crucifijos, alhajas y vasos sagrados requeridos por el clero, motivo por el cual se hacía indispensable la creación de

prevenciones legislativas que garantizaran un control eficaz del pago de derechos, sin que esto signifique un antecedente directo de la marca contemporánea.

Por lo referente a marcas cuya finalidad sea la de distinguir entre otros productos o servicios, es hasta 1638 en las Ordenanzas dictadas en lo Tocante al Arte de la Platería, cuando se señala la obligación de los plateros de marcar las piezas que labraran, la cual también debía ser registrada ante el Escribano Público del Cabildo de la Ciudad de México para que pudieran venderlas, pues de lo contrario era imposible comercializar dichas piezas.

En las Ordenanzas de Ensayadores, de 7 de julio de 1783, formadas por el Licenciado Joseph Antonio Lince González, ensayador mayor del reino, se establece que el ensayador debe realizar por sí mismo frecuentes visitas a los talleres, portales, plazas, platerías y demás lugares donde se pueda comerciar con plata u oro; recogiendo todo lo que se hallara sin marca, para que se procediera de conformidad con las Reales disposiciones. Toda pieza de plata que se elaborara debía llevar tres marcas: la marca del quinto real comprobando el pago de impuestos, la marca del ensayador para indicar la ley del metal y la marca del artifice junto con su nombre, para evitar fraudes.¹

1.2.1 MARCAS DE FUEGO

Durante el periodo de la Colonia Española, en México, empezaron a usarse las marcas de fuego, hechas de hierro o bronce calentado al rojo vivo, para colocarlas en la parte superior e inferior de los libros, utilizadas por las corporaciones monásticas para dar a conocer la procedencia de un libro de las antiguas bibliotecas mexicanas, esta medida fue tomada al notarse que a pesar de la sanción impuesta en la Bula Papal, expedida por Pío V, la (excomulgación) a los

¹ DE LEÓN PINEL O, Antonio, *Recopilación de las Leyes de Indias*, t. III, Porrúa, México, 1992.



que robasen un libro, éstos seguían emigrando, haciendo necesario un distintivo en las bibliotecas.

En razón de lo anterior y acostumbrados, en esa época, a señalar mediante marcas de fuego a los esclavos indígenas y ganado, no representó mayor problema el marcar de igual manera a los libros.

Estas marcas, ciertamente, no tenían una finalidad netamente mercantil; sin embargo, son un antecedente inmediato al concepto moderno de la función marcaría, toda vez que no sólo señalaban la procedencia del Convento o Escuela a la que pertenecía el libro, sino también la indicación de la fabricación del libro.²

1.3 DERECHO DEL MEXICO INDEPENDIENTE

Una vez que se logra la separación política de España, en México se encuentran disposiciones aisladas referentes al derecho marcarío, situación que no sólo ocurría en nuestro país, sino también en muchas otras naciones. Sin embargo, aun cuando no se hayan contenidos en alguna legislación espacial, si encontramos diferentes ordenamientos encaminados a reprimir todo aquel acto que pudiera afectar el derecho sobre las marcas, siendo este carácter punitivo el que predomina en dichas disposiciones.

1.3.1 CODIGO DE COMERCIO DE MEXICO DE 16 DE MAYO DE 1854³

En el primer Código de Comercio, se hace referencia a las marcas de las mercaderías, no regula instituciones marcarías, pero de manera implícita reconoce su existencia y función de las mismas en su aspecto esencial como es el distintivo.

² RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcarío*, Libros de México, 1960, p. 12

³ *Ibidem*, p. 13, citando Dublán y Lozano, *Legislación Mexicana*, Imprenta del Comercio, México 1878, t. VIII, núm. 4243.

Establece como requisitos para las cartas porte o conocimiento que pueden exigirse al cargador de las mercaderías o porteador de las mismas, "la designación de las mercaderías, en la que se hará mención de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos que se contengan."

1.3.2 CODIGO CIVIL DE 1870⁴

Sin encontrar una reglamentación del derecho sobre las marcas en el Código de Comercio, ni en ley especial alguna, el amparo del Código Civil, en la práctica llega a ser una auténtica protección legal al derecho de exclusividad sobre las marcas, por lo menos en lo referente a las figurativas, los interesados obtenían el derecho exclusivo a la reproducción de sus marcas de fábrica, mediante las disposiciones que garantizaban la propiedad artística de los signos grabados destinados a fungir como marcas.

Este ordenamiento consideraba autor al que mandara hacer una obra a sus expensas y de esta manera el fabricante que adoptaba como marca un diseño o dibujo con aspecto artístico, podía obtener la propiedad de dicha marca presentando la solicitud respectiva a la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública.

⁴ *Ibidem*, pp. 14 y 15, Dublin y Lozano, t. IX, núm. 6855



1.3.3 CODIGO DE COMERCIO DE 1884²

Este Código en su Libro Cuarto, establece diversas disposiciones en relación con las marcas, dichas disposiciones se encuentran contempladas en los artículos 1403 al 1449.

Instituye para el fabricante y el comerciante la propiedad en sus marcas siempre y cuando la marca se encontrara depositada previamente en la Secretaría de Fomento y no hubiera sido usada ya por otra persona, considera que hay usurpación de marcas cuando se usa una enteramente igual a otra, así como cuando entre las marcas resulta gran analogía, sea porque las palabras más importantes de una marca se redacte de manera que pueda confundirse con otra nominativa o porque la marca consista en dibujos o pinturas, sean éstos tan parecidos que produzcan confusión, asimismo este ordenamiento agrega disposiciones relativas a la sanción y en el ejercicio de las acciones civiles y penales, independientes de las penas señaladas por el Código Penal de 1871, estableciendo para la falsificación de marcas el pago de daños y perjuicios, fijando el término de un año contado desde el día en que se sepa la usurpación para la acción civil y el de dos meses para entablar la acción penal. Impone la obligación de hacer ostensible la marca sobre la mercancía, siendo su uso facultativo, pudiéndose adoptarse como tal un nombre propio o razón social, nombre de la localidad en que se fabrique el producto, iniciales, cifras, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases.

² *Ibidem*, pp. 16, 17 y 18, Dublin y Lozano, pp. 571 y siguientes, t. XV



1.3.4 LEY DE 11 DE DICIEMBRE DE 1885⁶

El Código de Comercio de 1884 establecía como obligación de los comerciantes, registrar los documentos relacionados con el giro comercial asentándose en libro respectivo, llevado por los secretarios de los juzgados de competencia mercantil; sin embargo las disposiciones aludidas fueron modificadas por la ley de 11 de diciembre de 1885, creando el Registro de Comercio, en donde matricularse los comerciantes. El artículo 3º de esta ley preveía la obligación de anotar en la hoja de cada comerciante matriculado, los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica constituyendo la falta del registro un impedimento para el comerciante, en relación con el ejercicio de sus derechos frente a terceros. El documento por el cual la Secretaría de Fomento concedía su propiedad al titular, sólo producía su efecto legal desde la fecha de la inscripción.

1.4 DERECHO CONTEMPORÁNEO

1.4.1 LEGISLACION ESPECÍFICA SOBRE MARCAS

1.4.1.1 LEY DE MARCAS DE FÁBRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889⁷

Bajo la presidencia del General Porfirio Díaz se promulga la primera ley que regula de manera específica y directa los derechos sobre las marcas, dicha legislación entra en vigor el 1º de enero de 1890. Estaba integrada por diecinueve artículos que introducen disposiciones importantes que no sólo garantizaban el interés del productor, sino también el interés en general.

⁶ *Ibidem*, p. 18, Dublan y Lozano, t. XV pp. 741 a 743

⁷ RANGEL MI DINA, David, *op cit*, p. p. 21 a 24, citando a Jacinto Pallares, *Legislación Federal Complementaria del Derecho Civil Mexicano*, Tipografía Artística de Ramón F. Riveroll, México, 1897.

Establece que no podrían considerarse como marca la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto, rechazándose también como constitutivo de marca el signo que sea contrario a la moral.(Art.3º)

Sólo puede adquirir la propiedad de una marca el primero que hubiese hecho uso de ella legalmente. (Art. 8º)

La duración de la propiedad de las marcas es indefinida; pero se entenderá abandonada por la clausura o falta de la producción por más de un año de la fábrica o establecimiento que la haya empleado. (Art. 12)

Era motivo de nulidad de una marca el haberse obtenido en contravención de las prescripciones legales; siendo necesario la instancia de parte para ser declarada.(Art. 14)

A pesar de que el nombre de la Ley es el de Marcas de Fábrica, esto no significa que se excluya la reglamentación de las marcas comerciales, pues de las legislaciones consultadas se alude indistintamente al fabricante o al comerciante, a las mercancías vendidas o a las fabricadas, al establecimiento industrial o a la casa comercial.

1.4.1.2 DECRETO DE 8 DE FEBRERO DE 1897 SOBRE MARCAS DE APARIENCIA EXTRANJERA

Este decreto tuvo por objeto señalar los requisitos que debían cubrir los industriales que dieran a sus manufacturas la apariencia de extranjera, toda vez que en el sistema proteccionista de marcas que se vivía en esa época, la indicación de procedencia no era uno de los objetivos o funciones de la marca; de



lo contrario no se habrían dictado disposiciones que so pretexto de garantizar efectos fiscales conforman este decreto.⁸

En su artículo 1º señala que todos los industriales del país que dieran apariencia extranjera a sus productos por medio de rótulos o etiquetas con las que marcaran las mercancías o sus envases, quedaban obligados a depositar de manera oportuna en la Secretaría de Hacienda, el número de ejemplares que ésta les fijara, de las marcas, etiquetas y demás distintivos usados en los productos que elaboraran para que mediante este requisito sean aceptados como nacionales.

Este depósito de marcas ante la Secretaría de Hacienda sólo podía realizarse si previamente se habían registrado ante la Secretaría de Fomento. Y una vez efectuado el segundo depósito, la misma Secretaría de Hacienda remitía un ejemplar de las marcas a las aduanas, para que de este modo, a pesar de su apariencia extranjera, no se exigía tributo de importación a dicha mercancía. Los productos industriales que a pesar de revestir apariencia extranjera por virtud de las marcas empleadas en ellas y para los cuales no se hubiese practicado el depósito de marca referido, quedaban sujetos a las prevenciones de las Ordenanzas de Aduanas para los productos extranjeros.

1.4.1.3 DECRETO DE 28 DE MAYO DE 1903 QUE FIJA LAS BASES PARA LEGISLAR SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL⁹

A través de este documento el Ejecutivo contaba con la facultad de reformar la legislación entonces vigente sobre la propiedad industrial, sentando así las bases de una nueva ley de marcas, que más adelante comentaremos. Dentro de las reformas planteadas se encuentran las siguientes:

⁸ RANGEL MEDINA, David, *op. cit.*, p. 25.
⁹ *Ibidem*, p. 27. Dublin y Lozano, t. XXXIII



Las marcas de fábrica debían registrarse sin la necesidad del examen de novedad u originalidad, sin responsabilidad de ninguna especie para la Nación, así como tampoco para la autoridad en cuyo nombre se expediera; la tramitación de las solicitudes será sencilla y rápida, los derechos por la expedición de títulos, no excederán de los gastos que aproximadamente se originen y, en caso, de existir un impuesto sería progresivo; determinaba una sanción especial para los delitos cometidos en contra de la propiedad industrial, estableciendo de ser necesario, las reformas conducentes al Código Penal, a fin de lograr una mejor protección. Las licencias de cualquier derecho protegido por la propiedad industrial debía registrarse en la oficina correspondiente, situación que hacía evidente también, una reforma al entonces vigente Código de Comercio.

Y por último, se estableció la obligación de publicar un periódico en el que de manera clara y precisa, se describiera, representara y enumeraran las marcas depositadas en la oficina correspondiente.

En base a los lineamientos establecidos en este Decreto del congreso de la Unión, el presidente de la República expidió la Ley de Marcas Industriales y de Comercio.

1.4.1.4 LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903

Esta Ley comienza definiendo la marca como el signo o denominación característica o peculiar utilizada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o distribuye, con el fin de individualizarlos y poder determinar su procedencia y enuncia lo que puede constituir una marca.

Para obtener el derecho exclusivo sobre una marca, era necesario su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, es importante señalar que es la

primera vez que se habla de una Oficina creada especialmente para dar trámite y ejecución a las solicitudes presentadas que buscaban la titularidad de un signo marcario, el registro marcario podía ser solicitado tanto por nacional como por extranjero.

Expresamente se prohíbe el registro de aquellos signos que no reúnan los elementos de distintividad como eran los nombres o denominaciones genéricas, corrían la misma suerte las marcas que carecieran de licitud, tales como las que fueran contra la moral o las buenas costumbres, de igual manera, no eran registrables las armas, escudos y emblemas nacionales y de Estados extranjeros, sin que éstos otorgaran su consentimiento.

El registro comenzaba a surtir sus efectos desde el día en que era presentado en la Oficina de Patentes y Marcas y debía renovarse cada veinte años. Reconoce prioridad a las marcas cuyo registro en México sea pedido dentro de los cuatro meses siguientes de haber sido pedido en otro país, siempre y cuando se diera un trato recíproco para los ciudadanos mexicanos.

Introduce el sistema de cesión libre de la marca registrada, pudiéndose transmitirse y enajenarse como cualquier otro derecho, con la obligación de registrar la transmisión en la oficina de Patentes y Marcas, pues de no registrarse la transmisión, ésta no produciría efectos contra terceros.

También esta Ley, implanta la obligación de los fabricantes, agricultores y comerciantes, de hacer ostensible el registro de sus marcas. Respecto de la nulidad de un registro marcario se actualizaba siempre que se hubiera hecho en contravención de lo dispuesto por la ley y de manera específica señala que sería nulo el registro cuando una marca ya se hubiese registrado con anterioridad por otra persona, en caso de interés general el facultado para ejercer la acción de nulidad corresponde al Ministerio Público y para declarar la nulidad a los

Tribunales de la Federación, toda vez que la Oficina de Patentes y Marcas no era competente.

Por lo que hace a la reglamentación penal del derecho marcario, esta ley señalaba como conductas que debían ser castigadas por atentar contra los derechos derivados del registro de una marca los siguientes: el uso ilegal o falsificación de una marca, la venta de mercancía marcada de manera ilegal, utilización de marcas que indujeran al error, así como la omisión de leyendas obligatorias o la falsa indicación de que una marca se encuentra registrada.

Una innovación importante fue la relativa al procedimiento seguido ante los jueces de distrito para buscar la revocación de las resoluciones administrativas dictadas por la Oficina de Patentes y Marcas, en caso de que los interesados no estuvieran de acuerdo.

Finalmente, la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, regula también por primera vez, lo relativo a los avisos y nombres comerciales, signos distintivos que tienen una estrecha vinculación con las marcas.

1.4.1.5 LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 26 DE JUNIO DE 1928.¹⁰

Las innovaciones más importantes contenidas en esta ley son las siguientes:

Se adopta en cuanto al modo de adquirir el derecho sobre las marcas, el sistema mixto atributivo declarativo, pues además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, también se reconoce el uso de una marca como fuente de derechos sobre la misma.

¹⁰ Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1928.



Se faculta al Estado a declarar, de estimarlo necesario, el uso obligatorio de la marca en aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas. Dentro de los signos que no podían ser registrables como marcas encontramos los envases del dominio público o de uso común, las marcas que pudieran confundirse con otras registradas anteriormente; las que indujeran al público en error de procedencia de las mercancías y los nombres que indicarán simplemente la procedencia de los productos.

Establece el examen de novedad como requisito previo al registro de una marca, así como el procedimiento de oposición de los terceros que se considerarán afectados. Se dispuso que los interesados podían someterse a la resolución de una Junta Arbitral para que resolviera la semejanza entre una marca que pretendiera registrarse y una marca anteriormente registrada, el fallo dictado por la Junta sería inapelable y serviría como base para que la Oficina de Propiedad Industrial pudiera admitir o rechazar la marca solicitada.

Con esta ley ya no fue necesaria la intervención de los Tribunales Judiciales, para conocer acerca de nulidad de una marca, pues se facultó al departamento de la propiedad industrial para que de manera administrativa decidiera tales cuestiones, bien fuera de oficio o a petición de parte.

Para que pudieran ser perseguibles los delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, como requisito previo, se exigió la declaración administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial.

El efecto del registro de una marca se fijó en plazo de veinte años, obligando a ser renovado cada diez años, sancionándose la falta de dicha renovación con la caducidad del registro.



Se implantó la extinción de las marcas por falta de explotación en un lapso de cinco años consecutivos, con la excepción de que el registro se hubiera renovado y su titular manifestara la imposibilidad de explotación.

1.4.1.6 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942¹¹

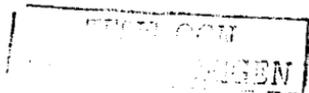
Se expide el 31 de diciembre de 1942 y entra en vigor el 1º de enero de 1943, caracterizada desde un punto de vista formal, en codificar toda disposición relativa a patentes de invención, marcas, avisos y nombres comerciales, así como sobre competencia desleal. Esta ley conservaba de manera general los sistemas y fundamentaciones de legislaciones anteriores, definiendo los derechos relativos a la propiedad industrial, con la finalidad de protección a los titulares de éstos y al público en general. Asimismo toma principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

Las disposiciones más notables sobre marcas, introducidas en dicho ordenamiento son las siguientes:

Determina cuales son los signos distintivos o denominaciones que pueden ser objeto de un registro marcarío; así como los que no pueden ser otorgados como tales, debido al impedimento contemplado en disposiciones de orden público.

Se establece como prohibición del registro como marca, a palabras de lenguas extranjeras, que se pretendieran aplicar a productos de origen mexicano, con la finalidad de evitar una confusión entre el público en relación al origen de las mercancías marcadas.

¹¹ Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942



En razón de lo anterior, se establecen reglas más rigurosas, por virtud de las cuales se impediría el registro de marcas que engañaran al público respecto de la procedencia de los productos que constituyeran falsas indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los productos amparados.

Se determina reducir la duración de un registro marcario a un lapso de diez años. Incluye diversas disposiciones relativas a la autonomía de los derechos conferidos con el registro de una marca y otras reglas por medio de las cuales se permitía a los propietarios realizar modificaciones de los registros efectuados con anterioridad, asimismo señala el impedimento para la exclusividad del uso de marcas, por razón de orden público, con el objeto de evitar que perdieran su carácter distintivo en las mercancías amparadas.

Lo precedente en virtud de que el público tenía interés en que una vez conocida la calidad de los artículos o productos fabricados o vendidos al amparo de una marca determinada, pudieran adquirirse con posterioridad, sin necesidad de un detenido examen y sin riesgos de confusión.

Señala disposiciones encaminadas a impedir que productores o comerciantes nacionales emplearan marcas, registradas o no, en productos que se producían en México y se pretendía darle apariencia de artículos extranjeros, evitando de esta manera un perjuicio a la economía de nuestro país, de igual manera preveía el uso obligatorio de la leyenda **HECHO EN MEXICO**, en todo producto que se elaborara en territorio nacional que ostentara una marca, estableciendo la aplicación de sanciones a todo aquel que no acatará dicha disposición.

Respecto de la transmisión de los derechos conferidos por el registro de marcas, se consignan diversas reglas que eviten se de una disposición excesiva del signo distintivo, que trajera como consecuencia la existencia de múltiples



propietarios de marcas idénticas o similares, al grado de confundir y provocar error al público consumidor.

En cuestión de la caducidad de una marca se establecía un periodo de cinco años para poder renovar el registro, pues de lo contrario el derecho sobre la marca registrada caducaría.

Asimismo este ordenamiento legal señala diversas normas relativas al reglamento del proceso administrativo, por virtud del cual se declaraba la nulidad, extinción, falta de uso, falsificación y uso ilegal de las marcas, indica los requisitos que debían reunir las solicitudes de declaraciones administrativas citadas, la posibilidad de que el propietario de la marca, el falsificador o competidor desleal formulara su defensa por escrito y presente pruebas.

En este orden de ideas, La Ley de Propiedad Industrial contemplaba la posibilidad de que la declaración administrativa de nulidad de un registro marcaría, se hiciera de oficio por parte de la Secretaría de Economía, así como la posibilidad de instaurarse a petición de parte, siempre y cuando se observaran las garantías otorgadas por el artículo 16 constitucional.

El modo de impugnar la declaración administrativa contemplada por la ley era ante los jueces de distrito a través del juicio de amparo, a fin de lograr se resolvieran de una manera más rápida las controversias entre el estado y los particulares; sin embargo, esta medida en poco favoreció la aceleración de dichas contiendas.



1.4.1.7 REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL¹²

De conformidad con el artículo 21 transitorio de la Ley de Propiedad Industrial de 1942, el Ejecutivo Federal expidió las disposiciones que reglamentarían dicha ley, el capítulo II de dicho ordenamiento estaba dedicado a las marcas y contenía lo referente a las solicitudes de registro, clasificación de mercancías, uso de la marca y la transmisión de las mismas.

1.4.1.8 REGLAMENTACION DE MARCAS OBLIGATORIAS¹³

Entre los años de 1949 y 1953, se dictan diversos decretos, a través de los cuales se reformarían ciertos artículos de la Ley de Propiedad Industrial, en relación a las marcas obligatorias:

Por Decreto de fecha de 10 de mayo de 1949 se declara obligatorio el uso de marcas en medias de nylon y otras fibras sintéticas que circularan en territorio nacional.

El 22 de septiembre de 1952, mediante Decreto, se declara obligatorio el uso de marcas en artículos de viaje, cinturones, carteras, monederos, llaveros, portafolios, bolsas de mano que se fabricaran total o parcialmente en México o se vendieran dentro de la República.

Decreto de 10 de octubre de 1952 por el que se declara obligatorio la utilización de marcas en prendas de vestir que se elaboraran en la República o se pusieran a la venta en ella.

¹² Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1942.

¹³ Publicado en el Diario Oficial de la Federación entre marzo de 1944 y enero de 1954.



Finalmente es reformado el artículo 153 de la Ley de Propiedad Industrial, por Decreto de 31 de diciembre de 1953, estableciendo las indicaciones y leyendas que debían ostentar los objetos amparados por marcas de uso obligatorio.¹⁴

1.4.1.9 ACUERDOS CELEBRADOS POR EL SECRETARIO DE ECONOMIA DELEGANDO FACULTADES PARA LA EMISION DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS

Con la finalidad de que el despacho de las resoluciones administrativas dictadas por el Secretario de Economía se agilizaran, éste celebró diversos acuerdos mediante los cuales delega facultades en el Oficial Mayor, el Director General de la Propiedad Industrial y el Subsecretario. De estos acuerdos se desprende lo siguiente:

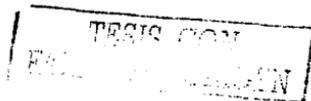
Por acuerdo de 25 de septiembre de 1947¹⁵, el Secretario de Economía autorizó al Oficial Mayor para formular y firmar los oficios y resoluciones que la Secretaría dictara por medio de la Dirección General de la Propiedad Industrial, así como todo documento que tuviera relación con la misma.

El acuerdo de 12 de febrero de 1953¹⁶, el Secretario de Economía, con los mismos fundamentos señalados en el acuerdo precedente, se autoriza al Director General de la Propiedad Industrial para formular y firmar proveídos dictados por el Secretario a través de la Dirección mencionada, limitándolo en la expedición de títulos que ampararan patentes, marcas, avisos y nombres comerciales, pues esta facultad correspondía al Oficial Mayor.

¹⁴ RANGEL MEDINA, David, *Las marcas y sus leyendas obligatorias*, México, 1958, pp. 55 a 72.

¹⁵ Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 9 de octubre de 1947.

¹⁶ Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de febrero de 1953.



Por razones oficiales que no se dieron a conocer, el Oficial Mayor dejó de firmar resoluciones que tuvieran injerencia con la propiedad industrial, pasando su autorización a manos del Subsecretario, todo esto en virtud del Acuerdo dictado por el Secretario de Economía el 25 de abril de 1958¹⁷.

1.4.2 ANTIGUA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS¹⁸

En un principio la iniciativa de ley se presentó bajo la denominación de Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de los Signos Marcarios, pues se decía que con este nombre se estaba más acorde con el espíritu del artículo 28 constitucional y al ámbito internacional predominante. Sin embargo, es aprobada el 30 de septiembre de 1975 con el nombre de Ley de Inventiones y Marcas.

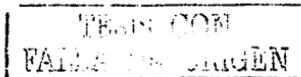
El entonces Secretario de Industria y Comercio, señaló que los objetivos perseguidos por la ley eran los siguientes:

- a) Concede un rango dominante al interés público;
- b) Estimula la industria nacional para que satisfaga la demanda y el mercado interno e impulsa la actividad inventiva de los mexicanos;
- c) A reducir las importaciones y a establecer las disposiciones jurídicas que promuevan nuestras exportaciones;
- d) Apoya las actividades industriales y comerciales efectuadas por nacionales;
- e) Da protección a la colectividad consumidora, y
- f) Robustece la independencia económica de México.¹⁹

¹⁷ Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 30 de abril de 1958.

¹⁸ Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 1976.

¹⁹ NAVA NEGRETTE, Justo, *Derecho de las Marcas*, Porrúa, México, 1985, pp. 535 a 538



En su Título Cuarto, Capítulo I, se encuentran las disposiciones relativas a las marcas, a través de las cuales se presentan diversas innovaciones, que a continuación se analizan.

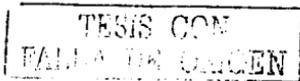
Por primera vez se habla de una distinción entre marcas que ampararan productos de aquellas que distinguieran servicios, concediendo la protección de éstas.

El derecho exclusivo de una marca se adquiría mediante su registro ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, siempre que se cumplieran los requisitos señalados por la Ley de Invenciones y Marcas, así como por su Reglamento; sin embargo, dicho registro no producirá efectos contra terceros que explotaban en la república la misma marca u otra semejante en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, con la condición de que el tercero hubiera empezado a usar la marca con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro.

Los efectos de un registro marcario tendrían una vigencia de cinco años, contados a partir de la fecha legal del mismo, permitiéndose renovaciones indefinidamente por periodos de cinco años.

Se faculta a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para imponer el uso de una sola marca en aquellos productos que en un caso u otro sean sustancialmente iguales.

En este orden de ideas, se establece que esta disposición fue incluida en la Ley de Invenciones y Marcas con la finalidad de proporcionar una eficaz seguridad jurídica del consumidor, en base a que los productores o comerciantes acuden con gran frecuencia a utilizar varias marcas para distinguir productos y servicios que sólo difieren en características accidentales, trayendo como consecuencia una cuantiosa inversión en publicidad que permita hacer conocer dichas marcas.



incrementando en forma considerable el costo del producto o servicio y perjudicando al consumidor.

Para que se aplicara esta medida, la autoridad administrativa, debía oír previamente a la declaración, la reacción del público consumidor con tal efecto, en razón de que es legítimo destinatario de los servicios o productos marcados, tratando de evitar el engaño y se afecte su economía.

Otra de las innovaciones planteadas por este ordenamiento, es lo relativo al uso efectivo de la marca para la conservación de los derechos derivados de su registro, estableciendo que de no probarse dicho uso dentro de los tres años siguientes a su registro, se considerará extinguido de pleno derecho el registro correspondiente.

El incluir esta obligación, obedece a la pretensión de evitar la proliferación de registros de marcas que no se utilizaran, motivo por el cual se suprimió la renovación por no uso de la marca.

Para los efectos de esta disposición se entendía como uso efectivo de la marca, la comercialización del producto o servicio que proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial, a juicio de la Secretaría de Industria y Comercio.

Los productos nacionales que se encontraran protegidos por marcas registradas en México, debían llevar de manera visible la leyenda marca registrada, su abreviatura mar. reg o las siglas M.R.

Por razones de interés público la Secretaría de Industria y Comercio se encontraba ampliamente facultada para prohibir el uso de marcas, registradas o no, en determinado producto de cualquier rama de la actividad económica.

La medida tomada por la Ley de Invenciones y Marcas, respecto de un caso de expropiación de la marca, también protege al público consumidor, pues se refiere a aquellos productos que han sido motivo de especulación en el mercado interno o externo, por lo que a los fabricantes o comerciantes que se encontraran bajo este supuesto se les obligaba a que vendieran amparados bajo un nombre genérico estos productos, a fin de evitar confusiones, obtener ahorros en la publicidad y así el precio fuera más bajo para el consumidor.

Sin duda la innovación más importante de la Ley de Invenciones y Marcas, en materia de marcas, es la contenida en los artículos 127 y 128, que establecían la obligación de vincular las marcas extranjeras con las marcas nacionales.

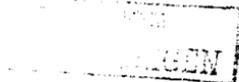
El objeto de esta medida era evitar que se engañara al público consumidor haciendo aparecer la marca nacional en caracteres diminutos e imperceptibles a la vista y en cambio la marca extranjera se presente en caracteres sobresalientes o de grandes dimensiones.²⁰

La finalidad de incluir esta disposición, radicaba en pretender una disminución gradual en el uso de marcas extranjeras y que a través de esta vinculación con las marcas nacionales, éstas adquirieran un prestigio y acreditamiento para que con el tiempo no necesitaran de la marca extranjera.

Se incorpora por primera vez a la legislación mexicana, la licencia obligatoria en materia de marcas. Por causa de utilidad pública la Secretaría de Industria y Comercio podrá otorgar licencias obligatorias para el uso de marcas registradas.

La finalidad perseguida con esta medida era la de evitar un abuso para la economía del país que hubiera podido derivar en un monopolio para el uso de una marca.

²⁰ *Ibidem*, pag. 547



Una vez más el objeto de esta disposición era el no lesionar los intereses del consumidor, ya que podrían ser engañados al adquirir productos que no tuvieran la calidad, forma o naturaleza propia de los productos del titular de la marca.

Por lo que hace a la extinción de la marca registrada, una innovación incluida en el multicitado ordenamiento, es la dilución de la marca una vez que el titular de la misma haya permitido que se transforme en una denominación genérica. La razón de ser de esta medida, no es otra que, al perder la marca su distintividad e individualización que le son propias, no puede ni debe tener más vida, convirtiéndose en una denominación de dominio público.

En relación con la cancelación del registro, la innovación consistió en que ésta podía hacerse de oficio, a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, fundamentando la cancelación de oficio en que el titular de la marca hiciera uso indebido en el precio o calidad del producto o servicio y con esto se perjudicara al público consumidor.

En lo referente a disposiciones penales contenidas por este ordenamiento, es el artículo 211 quien reglamenta lo relativo a la infracción administrativa o delitos que pudieran cometerse en contra del derecho derivado del registro marcario, señalando como delitos los siguientes:

- Usar la marca sin consentimiento del titular
- Ofrecer en venta y poner en circulación, productos que ostenten una marca imitadora o que lleven una marca usada de manera ilegal o bien con una marca falsificada,

Sancionándolos con una penalidad de dos a seis años de prisión y una multa de mil a cien mil pesos.

Las infracciones administrativas contenidas en la Ley de Inventiones y Marcas fueron:

- El uso de una marca imitadora.
- El uso indebido de una marca registrada, como elemento de nombre comercial,

Siendo sancionadas con multas de cien a cien mil pesos, con clausura temporal o definitiva del establecimiento y con arresto administrativo.

GEN

CAPITULO 2

CONCEPTO DE MARCA. LA MARCA FRENTE A OTRAS FIGURAS JURÍDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

2.1 CONCEPTO DE MARCA

Para que sea posible interpretar y aplicar la reglamentación jurídica del derecho a la marca, es necesario determinar previamente el concepto y conocer los elementos esenciales de la misma, pues como explicaremos es en base a los componentes de la marca que un signo marcario puede considerarse eficaz en las transacciones industriales y comerciales.

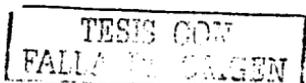
La marca son los medios de los que se valen las empresas para allegarse de clientela y penetrar en los mercados, y desempeñar un papel primordial en la comercialización de los diversos productos y servicios que se ofrecen.²¹

La legislación vigente establece en su artículo 88 que se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de una misma especie o clase en el mercado. Esta definición únicamente resalta la función de distintividad e individualización de un producto o servicio.

Otra definición más innovadora es la señalada por Genaro Góngora Pimentel²² que nos dice que 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, singularizarlos, individualizarlos,

²¹ OSTLOS FULDA, Alejandro, *La distintividad de las Marcas*, Revista de Estudios Jurídicos, Núms. 11-12, Julio-Junio, México, 1999-2000, pág. 199

²² GÓNGORA PIMENTEL, Genaro, *Diccionario Jurídico Mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, T. IV, México, pág. 143.



denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.

La inclusión de la marca como signo destinado a distinguir establecimientos, hace de esta definición una de las más modernas tendencias en la materia, ya que demuestra que las posibilidades de distinguir con una marca no es exclusiva de productos o servicios, sino también del lugar donde se prestan los servicios o donde se comercializan los productos.

Justo Nava Negrete²³, añade a todas las definiciones comúnmente aceptadas de marca, que el elemento importante del signo distintivo en todos los casos es el componente asociado a la generación y conservación de la clientela.

David Rángel Medina²⁴, por su parte, define a la marca como el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.

Barrera Graft²⁵, define a la marca como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expande una persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario, un medio de control para el Estado.

En consecuencia, y con fundamento en las definiciones precedentes, podemos determinar que la marca es un signo que se utiliza con relación a productos o servicios que permitan distinguirlos de otros de la misma especie y calidad, asimismo, el signo distintivo nos permitirá establecer una relación entre los objetos o servicios y la persona que tenga derecho a usar la marca, sin dejar

²³ NAVA NEGRETE, Justo, *op. cit.*, pag. 343.

²⁴ RÁNGEL MEDINA, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, México, pag. 62.

²⁵ BARRERA GRAFT, Jorge, *Tratado de Derecho Mercantil. Generalidades y Derecho Industrial*, Ed. Porrúa, México, 1957, pag. 283.

de lado que la marca tiene otras funciones, como la de garantía de calidad y propaganda, ya que no debemos olvidar que el medio principal para la atracción de clientela es la marca; toda vez que individualiza la mercancía o producto que sé pretende adquirir.

En este orden de ideas, es incongruente señalar que el otorgar protección a los signos distintivos es contrario a lo establecido por nuestra Constitución, en su artículo 28, en razón de que la exclusividad para el uso de una marca resultaría un monopolio, pues la finalidad del sistema de protección legal de las marcas no es el gratificar a nadie, sino intentar salvaguardar a los industriales o comerciantes que acrediten su marca, y con ellos al público que les demuestre su diferencia, frente a posibles imitaciones de terceros, que de manera dolosa pretendan aprovecharse de la notoriedad y mercado alcanzado por el titular de la marca.

Ahora bien, atendiendo a la distintividad, función principal de la marca, éstas se pueden clasificar de la siguiente manera:

- A) **MARCAS DE FABRICA:** Que son aquellas que sirven para distinguir al productor o fabricante de determinado producto.
- B) **MARCAS DE COMERCIANTES:** Que permiten al consumidor identificar el proveedor de ciertos productos o servicios, y;
- C) **MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS:** Signos distintivos que aplicados a tales productos o servicios permiten al público consumidor identificarlos frente a los demás productos o servicios de la misma especie disponible en el mercado.

La Ley de Propiedad Industrial, expresamente se refiere a la capacidad distintiva, como un requisito de validez indispensable para que un signo pueda constituir una marca, al establecer en su artículo 89, fracción I, lo siguiente:

ARTICULO 89: Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

De acuerdo con esta disposición, demos entender que cualquier palabra puede ser empleada y registrada como marca, dichas denominaciones pueden referirse a cosas existentes, o bien términos fantasiosos carentes de significado.

Asimismo, el precepto se refiere a la aptitud para figuras visibles para usarse y ser registradas como marca, siempre y cuando tales signos posean el atributo de distinguir un producto o servicio frente al público consumidor, respecto de otros del mismo tipo o naturaleza.

Así las cosas, en materia de marcas el término de signos comprende palabras, dibujos, nombres propios, designaciones geográficas, palabras extranjeras; esto es, cualquier signo distintivo es apto para constituir una marca, siempre que no incurra en una prohibición expresamente consignada por la ley.

2.1.1 ELEMENTOS DE LA MARCA

El conocimiento del concepto de marca y su finalidad, señala que el signo marcario debe cumplir con determinados requisitos para ser considerada como marca y pueda aspirar al registro de la misma.

Es por ello, que atendiendo a las consecuencias jurídicas que acarrea la falta de uno o más de dichos requisitos, y según la importancia decisiva de cada una de las características del signo marcario para producir su exclusividad, a continuación se explican los atributos de la marca:

2.1.1.1 DISTINTIVA

Independientemente de que la distintividad sea considerada como una función de la marca, es evidente que no puede quedar fuera de los elementos esenciales del signo marcario, toda vez que como se desprende de cualquiera de los conceptos señalados con anterioridad, todos los autores están de acuerdo en que la naturaleza distintiva de la marca, significa que ésta debe singularizar, individualizar y especializar. Situación que convierte la distinción en requisito primordial de la marca, pues el destino de la marca es identificar.

La marca esta destinada a especializar el producto y a indicar el origen o procedencia del mismo, a manera de evitar toda confusión con los otros productos similares.²⁶

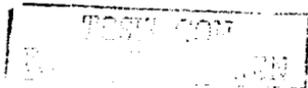
Así las cosas, para que la marca pueda ser objeto de un derecho privativo, es decir, ser materia de registro y ser utilizada exclusivamente por el titular del mismo, es indispensable que el signo marcario sea distintivo.

La Ley de la Propiedad Industrial, expresamente se refiere a la especialidad como condición propia del signo para considerarlo marca, cuando establece que puede constituir una marca cualquier signo visible que distinga productos o servicios de una misma especie o clase en el mercado.

2.1.1.2 NOVEDAD

La novedad es un atributo sin el cual no hay marca, significa que el signo elegido no debe ser comúnmente conocido como signo distintivo de algún competidor.

²⁶ RANGEL MEDINA, David. *Op. Cit.* pag. 185



Por lo general, se considera que la marca debe ser nueva únicamente en relación con las demás marcas usadas o registradas, pero es preciso que también lo sea respecto de otros signos distintivos usados ya en el comercio.²⁷

El requisito de la novedad de la marca se encuentra consignado expresamente en nuestra ley, cuando prohíbe que se admita a registro como marca aquella que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro, presentada con anterioridad a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

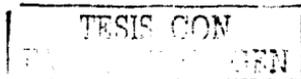
Toda disposición relativa al examen de novedad que se realiza a las marcas registradas anteriormente o en tramitación, así como las que establecen motivos de nulidad como consecuencia de las diversas situaciones que pueden presentarse de conformidad con dicho examen de novedad, se explica en función de este elemento.

2.1.1.3 LICITUD

La legislación aplicable en materia de marcas explícitamente en su artículo 87 confiere el derecho exclusivo de uso de marca, mediante su registro efectivo con las formalidades y requisitos que establece la ley, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El principio de licitud de la marca, debe entenderse como la compatibilidad existente entre el derecho al uso del signo marcario y el derecho de los demás, así como la imposibilidad de coexistencia de los derechos sobre un mismo objeto.

²⁷ *Ibidem*, pág. 193



2.1.1.4 VERACIDAD

De acuerdo con David Medina Rángel²⁸, el signo, cualquiera que éste sea, se considera marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que pudieran inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías, o bien, que constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos.

Cuando la marca es engañosa, no sólo no es objeto de protección legal, sino que también su uso es castigado por la ley, en virtud de que el empleo del signo engañador constituye un acto de competencia desleal.

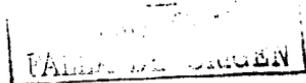
2.1.1.5 USO POTESTATIVO

El reconocimiento implícito de este elemento se encuentra consignado en el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, al señalar que los industriales comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de las marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que preste, pudiendo adquirir el derecho exclusivo de uso ejecutando su registro ante el INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Ahora bien, es necesario explicar que el uso potestativo de la marca es un elemento secundario, toda vez que desde el momento en que un servicio o un producto es distinguido con un signo, palabra, diseño, combinación de colores, etcétera, la marca existe independientemente de su registro.

El obtener el registro, reconoce de manera oficial que el signo reúne los elementos esenciales para que legalmente se considere marca; sin embargo,

²⁸ *Ibidem*, pág. 198



desde que cumple con la función de distintividad, la marca se encuentra constituida.

Sin embargo, es recomendable realizar el registro a fin de evitar la invasión de derechos de terceros adquiridos con anterioridad no hacerse acreedor a una sanción administrativa, así mismo, el derecho conferido con el registro del signo marcario permite impedir a otros el uso de la marca.

2.1.1.6 DEBE SER APARENTE

La marca debe ir fijada al exterior del objeto que pretenda distinguir con la finalidad de que sea identificado con facilidad, cumpliendo entonces con su misión.

Es un elemento importante, toda vez que la marca al cumplir con sus fines debe servir como distintivo de productos o servicios, razón por la cual el signo marcario necesariamente debe ser perceptible por los sentidos.

2.2 LA MARCA Y OTRAS FIGURAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dentro de la Propiedad Industrial, existen otros signos distintivos, al igual que creaciones nuevas que pueden ser protegidas por la misma institución que ampara a la marca, en consecuencia, es necesario realizar un estudio que nos permita establecer las similitudes y diferencias entre la marca y el resto de las figuras de la Propiedad Industrial.

Lo anterior se puede precisar con la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo: IX, Página: 466, que señala:



MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. SIGNOS DISTINTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA APLICABILIDAD COMUN DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La Ley de Invenciones y Marcas regula diversas figuras que comprenden la llamada propiedad industrial. Dichas figuras se pueden clasificar en dos grandes rubros: las creaciones nuevas, es decir creaciones resultado del ingenio humano; y los signos distintivos que aunque no son propiamente invenciones sí poseen ciertas peculiaridades derivadas de la originalidad misma del signo o de las características que adquiere dada su aplicación. Es por ello que el legislador ha estimado necesario tutelar este tipo de figuras con un doble propósito: proteger al creador o titular a través del reconocimiento de un derecho de uso o explotación exclusivos y proteger a los consumidores de posibles engaños a fin de garantizar su capacidad selectiva. Lo anterior encuentra plena justificación en el hecho de que la razón de ser de los signos distintivos es precisamente, como su propio nombre lo indica, el de distinguir aquello a lo que se aplica; entre los signos distintivos se encuentran no sólo las marcas, sino también los nombres y avisos comerciales. Ahora bien, cualquier acto tendiente a mermar dicha facultad o capacidad de distinguir o identificar ha de ser frenado en beneficio tanto del titular del signo distintivo como del consumidor, quien no merece ser engañado porque no pueda contar, en todos los casos, con una capacidad analítica tal que le permita determinar en qué casos está ante un producto o servicio legítimo y cuando no. La concurrencia y competencia en el mercado es sana siempre y cuando sea leal y por lo que, una actividad que pueda inducir a error carece de dicha característica. En este orden de ideas, tanto la marca como el nombre comercial participan de la misma naturaleza en cuanto a que ambos son signos distintivos, signos individualizadores.



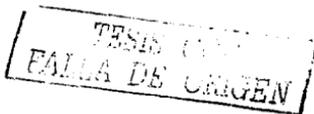
Para que un signo cumpla con dicha función debe ser lo suficientemente peculiar para que no se confunda con otro. Es por ello que el artículo 183 proscribire la publicación de nombres comerciales que no sean suficientemente distintivos, por lo que si un signo es susceptible de crear confusión resulta claro que carece de la distintividad a que se refiere la ley de la materia. Ahora bien, precisamente por la naturaleza que comparten los signos distintivos constituidos por marcas (sean éstas de productos o de servicios) y los signos distintivos constituidos por nombres comerciales, es por lo que el legislador previó, en el artículo 187 de la Ley de Invenciones y Marcas, la aplicabilidad de las reglas correspondientes a las marcas, en relación con los nombres comerciales en aquello que no haya disposición expresa."

2.2.1 LA MARCA Y EL NOMBRE COMERCIAL

Como hemos señalado con anterioridad, la función de un signo distintivo es la identificación, y en base e ésta, surge la primera diferencia entre la marca y el nombre comercial, toda vez que la marca es utilizada para distinguir productos o servicios de otros de la misma especie o calidad, mientras que el nombre comercial identifica personas físicas o morales de aquellas que tengan idéntica o similar actividad industrial o comercial.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XII, Octava Epoca, Página: 487, que a la letra dice:

"NOMBRE COMERCIAL. NATURALEZA JURIDICA. El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las



demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil. Conforme a la Ley de Invenciones y Marcas (vigente hasta el 26 de junio de 1991), la fuente originadora del derecho exclusivo al nombre comercial es el uso del signo, y su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas establece una presunción de buena fe por parte de quien adopta el signo. La exclusividad del derecho de usar un nombre comercial se reconoce si efectivamente se está usando para distinguir una negociación mercantil; por lo que su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas establece la buena fe en su adopción y uso, pero, se insiste, el nombre comercial queda protegido sin necesidad de registrarlo, por el solo hecho de usarlo."

Ahora bien, una diferencia entre las figuras, radica en que el nombre comercial es protegido sin necesidad de su registro y puede publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial, con la finalidad de establecer una presunción de buena fe a favor de quien adopte el nombre comercial, en tanto que el uso exclusivo de la marca depende del registro que se realice ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Respecto del trámite y publicación del nombre comercial, es exigido acompañar la solicitud de publicación de las pruebas que acrediten el uso efectivo del mismo, aplicado a un giro comercial o industrial, en tanto que para el registro de una marca no existe obligación de comprobar en la solicitud de registro, que la marca ya se encuentre en uso.

Una diferencia más, la encontramos en la imperiosa necesidad que existe de utilizar el nombre comercial a fin de poder reconocer a su portador, el derecho a la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, en tanto que, en el caso de las marcas pueden empezar a usarse después de realizado el registro.



Para la marca, su registro trae aparejado el derecho a poderla emplear en toda la República Mexicana, pues la inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le confiere la protección en el ámbito nacional, situación diferente tratándose de un nombre comercial pues en este caso, la protección se basará con relación a la zona geográfica en que la empresa tenga una clientela efectiva.

En razón de lo anterior, debemos dejar claro que si el nombre comercial a través de una difusión masiva y constante, trae como consecuencia una clientela efectiva en la totalidad del territorio nacional, su cobertura entonces será en toda la República; sin embargo, generalmente la protección a un nombre comercial es en zonas muy limitadas tales como una colonia, delegación o región.

Por lo que hace al otorgamiento de derechos para el uso de una marca o nombre comercial, la diferencia se encuentra en que la primera puede otorgarse a industriales, comerciantes y prestadores de servicios, mientras que el nombre comercial sólo es otorgado a comerciantes.

Ahora bien, con fundamento en el artículo 89, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial, existe la posibilidad de que el nombre comercial además de distinguir un establecimiento industrial o comercial, sea empleado simultáneamente para identificar las mercancías que se expiden en él, en consecuencia el mismo distintivo gozaría de una doble protección, como nombre comercial o como marca, relacionándolos estrechamente, situación que se fundamenta cuando la Ley de la materia establece que a falta de disposición que regule el nombre comercial se estará a lo dispuesto en la normatividad de la marca.

En razón de lo anterior, las similitudes entre el nombre comercial y la marca, se encuentran en lo relativo a la tramitación de las solicitudes presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Entonces para el nombre comercial, al igual que las marcas, la solicitud se presentará por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pasando por dos etapas, un examen de forma consistente en ver si se encuentran satisfechos los requisitos legales, para que posteriormente se proceda a un examen de fondo, a través del cual se buscan tanto nombres comerciales como marcas que hubieren sido registradas con anterioridad, para evitar posibles confusiones, ahora bien, si no se encuentran dentro del supuesto citado, se procederá a la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

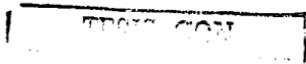
2.2.2 LA MARCA Y EL AVISO COMERCIAL

Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negocios comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios para distinguirlos de otros de su misma especie.

Esta figura de la Propiedad Industrial se encuentra íntimamente relacionada con la marca, toda vez que el aviso comercial, conocido como slogan, es el medio por el cual se dan a conocer al público los productos o servicios que se encuentran amparados por una marca.

Para dejar más claro este punto, a continuación se citan algunos avisos comerciales:

- "Entre el zapato y el pantalón, está el detalle de distinción"
DONELLI.
- "Chiquito pero grandioso" DANONINO.
- "A que no puedes comer sólo una" SABRITAS.
- "Recuérdame" GANSITO.



Con el aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de comunicación para difundir las marcas.

De igual manera que la marca, el uso exclusivo de un aviso comercial, se obtendrá mediante registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Una relación más entre el aviso comercial y la marca, es lo relativo a que cuando al solicitante de un registro marcario se le impone la obligación de especificar los productos o servicios que se anuncian por medio del uso del aviso comercial.

En consecuencia, los avisos comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido para las marcas en la Ley de la Propiedad Industrial.

2.2.3 LA MARCA Y LA DENOMINACION DE ORIGEN

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, se entiende por denominación de origen el nombre de una región geográfica del país, que permite designar un producto de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico.

A diferencia de las marcas, el titular de la denominación de origen no es el particular, sino el Estado Mexicano; es decir, no ingresan al patrimonio de su titular, ni se da un derecho exclusivo, como en el caso de la marca, toda vez que el derecho exclusivo pertenece a la región, que es utilizada para garantizar la autenticidad de su origen.



Así las cosas, mientras la marca es utilizada para distinguir cualquier producto o servicio de otros de su misma especie o calidad, la denominación de origen tiene como objeto todos aquellos artículos procedentes de un territorio determinado, que se han hecho famosos por cualidades de la región o por la habilidad humana que durante años se ha plasmado en ellos y que le dan características diferentes, que generalmente son superiores en calidad a otros productos similares, elaborados en otra región

La denominación de origen sólo podrá ser utilizada mediante autorización que expida el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, después de cubrir los requisitos exigidos por él mismo.

Para que la denominación de origen obtenga la protección internacional, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitará el registro correspondiente.

Por otro lado, mientras la Ley de la Propiedad Industrial establece una vigencia muy clara para las marcas, tratándose de una denominación de origen señala que la vigencia de protección estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por medio de otra declaración expedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que la requere.

No obstante lo anterior, la declaración de protección de la denominación de origen podrá ser modificada en cualquier tiempo, bien de oficio o a petición de parte interesada, siempre y cuando se señalen a detalle las modificaciones que se solicitan, así como las causas que la motivan.

Una vez analizadas las diferencias entre la denominación de origen y la marca, es oportuno señalar los puntos en que estas figuras pueden involucrarse.

En base a lo anterior, el mejor ejemplo para determinar la cercanía entre la marca y la denominación de origen es el caso del Tequila.

La denominación de origen Tequila, surge como consecuencia de una solicitud de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Industria y Comercio, así como de otras solicitudes formuladas por Tequila Herradura, S.A. y la Cámara Regional de la Industria Tequilera de la Ciudad de Guadalajara, la Secretaría en mención pronunció la Declaración General de Protección para la denominación de origen del nombre Tequila.²⁹

De acuerdo con esta declaración, la palabra tequila sólo puede aplicarse al aguardiente regional del mismo nombre, a que se refiere la norma oficial de la calidad establecida por la Dirección General de Normas, debiendo ser las características, componentes del producto y el procedimiento para su elaboración, los que se fijen en dicha norma de calidad.

El territorio comprendido para la denominación de origen, son cuarenta y tres municipios pertenecientes a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit.

Sin embargo, el 20 de septiembre de 1076, la Tequilera "La Gonzaleña S. A." solicitó que se ampliara al territorio de Tamaulipas la protección, argumentando lo siguiente:

- Que los industriales de Jalisco promovieron el cultivo del agave en Tamaulipas.
- Que los agaves cultivados en esa zona cumplan con los requisitos de calidad solicitados por la norma.
- Era necesario contar con un mayor volumen de materia prima para hacer frente a la demanda del producto en el extranjero, y

²⁹ *Ibidem*, pág. 187



- Evitar el uso de azúcares distintos al agave en su elaboración.

En base a lo anterior, se dictó una segunda Declaración General de Protección a la denominación de origen tequila, incluyendo a Tamaulipas, dejando sin efectos la declaración anterior.

Actualmente, el territorio de origen del Tequila es el comprendido en los cuarenta y tres municipio señalados en la primera declaración, ampliando a once municipios más del estado de Tamaulipas.

Ahora bien, la declaración de protección de la denominación de origen, es independiente de la marca con la que se comercializa la bebida, de aquí que existan gran variedad de marcas de Tequila, tales como: Sauza, Corralejo, Jimador, José Cuervo, Herradura, Cien Años, Centenario, Hornitos, Cazadores, Sublime, Tres Caballos, Mayor, etcétera.

El nacimiento de la relación entre la denominación de origen y la marca, se da justo aquí, en razón de que varias empresas tequileras cuentan con la autorización para utilizar la denominación de origen, en consecuencia, es menester distinguir su producto de los demás, provocando entonces la necesidad de utilizar una marca que cumpla con dicho cometido.

2.2.4. LA MARCA Y LA INVENCION. PATENTE

Para que sea posible estudiar la patente, es necesario establecer primeramente el concepto de invención, entendiéndola a ésta como el planteamiento de un problema en la industria y la propuesta de su solución.³⁰

³⁰ *Ibidem*, pág. 190



Legalmente la invención se refiere a toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

En razón de lo anterior, señalaremos que patente es el documento que expide el Estado, para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o moral tiene para explotar a nivel industrial un invento que cumpla con los requisitos legales exigidos.

A diferencia de la marca, a la patente si se le considera un monopolio industrial, consistente en el privilegio concedido por el Estado al autor de una invención, que reúne determinados requisitos legales. Asimismo, la invención debe de ser de aplicación industrial, lo que significa que debe ser susceptible de ser llevada a la práctica, ser comprobable y no producto de la casualidad.

Por lo que hace a la novedad, requisito esencial tanto en la marca como en la patente, para la primera la novedad se refiere a que el signo marcario no debe ser idéntico a otro ya existente; sin embargo, existe la posibilidad de registrar una marca idéntica a otra ya registrada siempre y cuando sea para amparar productos de diferentes clases, situación distinta hablando de una patente, toda vez que lo novedoso de ésta se refiere única y exclusivamente a que el invento al que se aspira patentar no se había dado a conocer anteriormente.

Una diferencia más entre la marca y la patente, radica en que la marca se utiliza para identificar los productos o servicios a los que protege de otros de la misma especie, en tanto que la patente tiene por objeto la explotación exclusiva del invento por su creador.

Este derecho exclusivo de explotación confiere a su titular la prerrogativa de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan o importen el producto patentado, si el objeto de la patente es un proceso, el derecho

exclusivo se manifiesta facultando al titular de la patente para oponerse a la utilización, venta o importación del producto obtenido directamente por el proceso patentado.

Una diferencia importante entre estas figuras de la propiedad industrial, es que el registro de la marca puede renovarse indefinidamente y la patente, una vez transcurridos los veinte años que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le concede al titular termina sin posibilidad alguna de poder prorrogar este derecho, en razón de que los derechos amparados por la patente pasan al dominio público.

Por último, la diferencia fundamental radica en que en contra de la resolución que niegue una patente procede el recurso de reconsideración, del cual conocerá el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro de los treinta días siguientes, contados a partir de la fecha de notificación de dicha resolución y en la marca no existe posibilidad de recurrir la resolución que niegue el registro del signo marcario, en razón de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no prevé recurso alguno ante tal situación, sólo procedería un amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

2.2.5 LA MARCA Y EL DISEÑO INDUSTRIAL

Los diseños industriales son creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas.³¹

³¹ *Ibidem*, pág. 195



En México, la legislación establece que los diseños industriales comprenden a los modelos y los dibujos, amparados por la normatividad de la propiedad industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial establece protección a aquellos diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

El dibujo industrial es toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio; es decir, una disposición de líneas o colores que representan imágenes que produzcan un efecto decorativo, dando a los objetos un carácter nuevo y específico.

A manera de ejemplo, se consideran dibujos industriales a las alfombras, cortinas, tapetes, prendas de vestir, independientemente del material con el que están elaborados, toda vez que son de aplicación industrial y se encuentran orientados a generar un resultado decorativo y útil.

El modelo industrial es toda forma tridimensional que sirve de patrón para la fabricación de un producto industrial que le de apariencia especial; es decir, toda creación humana que se caracterice por ser nuevas formas tridimensionales, que mejore desde un punto de vista estético un objeto de uso práctico o simplemente ornamental.³²

Se pueden señalar como ejemplos de modelos industriales a los relojes, zapatos, sillas, lámparas, copas, floreros, etcétera, en razón de que son obras del ingenio humano, tridimensionales que producen objetos en forma artística.

³² VIÑATA PASCHIKES, Carlos, *La propiedad intelectual*, México, Edit. Trillas, 1998, pág. 139

El diseño industrial, al igual que la marca, para obtener protección debe registrarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; sin embargo, la diferencia se encuentra en que el registro a la marca puede ser renovado, en tanto que el período de quince años concedido al diseño industrial es improrrogable.

Ahora bien, existe la posibilidad de que la obra registrada como modelo o dibujo industrial también pueda conformar una marca, tal y como lo señala la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 89, fracciones I y II, que en su momento serán analizadas.

De presentarse dicho supuesto, la protección de la obra sería acumulativa, porque el derecho exclusivo de uso sobre el diseño industrial concedido por el registro se prolongaría por tiempo indefinido a través del registro como marca.

2.2.6. LA MARCA Y EL MODELO DE UTILIDAD

Se considera modelo de utilidad, conforme a la Ley de Propiedad Industrial, 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.

De manera más breve, puede decirse que el modelo de utilidad es la creación humana consistente en la nueva forma determinada de un objeto de uso práctico que mejora funcionalmente a este último³³.

³³ *Ibidem*, pag 140

El instrumento que protege al modelo de utilidad es su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, concediéndole un plazo de diez años improrrogables para que su titular, de manera exclusiva explote la creación.

Como se desprende del párrafo precedente, a pesar de que la marca y el modelo de utilidad son protegidos a través de registros otorgados por la misma Institución, para la marca dicho registro puede ser renovado, en tanto que para el modelo de utilidad dicho termino no puede ser prorrogable, toda vez que al fenecer el plazo concedido la creación pasa al dominio público.

2.2.7 LA MARCA Y EL SECRETO INDUSTRIAL

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

En otras palabras, se considera secreto industrial al medio de fabricación que ofrece a su poseedor una ventaja sobre sus competidores, razón por la cual se desea mantener oculto.

De acuerdo con la definición establecida por la Ley de Propiedad Industrial, la información del secreto industrial debe tener relación directa con la naturaleza o características de los productos, a los métodos o procesos de producción o bien a la forma de distribución, comercialización o prestación de servicios.

Por ello, las posibilidades de relación entre la marca y el secreto industrial son muy amplias, toda vez que los conceptos de comercialización y prestación de servicios no son ajenos al signo distintivo.

Al considerar a la marca como un signo que puede ser utilizado por industriales, comerciantes y prestadores de servicios, es lógico suponer que cualquiera de ellos al utilizar la marca puede ser tan bien portador de un secreto industrial que le permite sacar ventajas de sus competidores.

2.3 TIPOS DE MARCAS

2.3.1 MARCAS NOMINATIVAS

Son las marcas que permiten identificar el producto o servicio mediante una palabra. La importancia de este signo marcario es que se debe distinguir fonéticamente o lo que es lo mismo deben ser lo suficientemente distintivas que permitan distinguir productos de la misma especie o clase.

Ejemplo:

DEVLIN

Este tipo de marca se encuentra contemplada en la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 89, fracción I, que a la letra dice:

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

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

Muy a menudo por cuestiones de publicidad y actualizar la imagen de la marca ante el público, el signo marcario es modificado, situación por lo que el registro de una marca nominativa es ampliamente recomendable, toda vez que a pesar de adoptar cambios de diseño en la marca la denominación sigue siendo la misma.

El poseer un registro nominativo impide el recurrir a la solicitud de nulidad o cancelación de la marca argumentando en relación al diseño de la misma, compactándose al examen de similitud o coincidencia entre las denominaciones.

2.3.2. MARCAS INNOMINADAS

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 89, fracción I, son las figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar productos o servicios de otros de la misma clase o especie.

Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente, su característica radica en que pueden ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier otro elemento figurativo que pueda cumplir con la función de la marca.

Ejemplo:



Es recomendable realizar el registro del diseño cuando éste por sí mismo sea lo suficientemente reconocible como para cumplir con la función de distintividad del producto o servicio a que se aplica, así como cuando se trata de productos o servicios que por su forma de comercialización pueden ser fácilmente confundidos por el consumidor.

2.3.3. MARCAS TRIDIMENSIONALES

Son las marcas que protegen los envoltorios, empaques, envases, forma o presentación de los productos en sí mismos, siempre y cuando éstos resulten distintivos de otros de su misma especie o clase.

Este tipo de marcas se encuentran amparadas por la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 89, fracción II. Son una forma novedosa de protección dentro de nuestro sistema.

Ejemplo:



2.3.4. MARCAS MIXTAS

En la Ley de la Propiedad Industrial no existe disposición alguna que establezca que se debe entender por una marca mixta, por tanto, se abre la posibilidad de entender que este tipo de marcas pueden comprender a una marca tridimensional en combinación con un diseño, una marca nominada en conjunto



con una innominada; es decir, la combinación de cualquiera de las marcas explicadas en párrafos anteriores.

Ejemplo:



EL PEDAL VELOZ

2.3.5. MARCA COLECTIVA

Conforme al artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial, son signos distintivos que pueden ser utilizados por asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, con la finalidad de distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus miembros con relación a productos o servicios de sus miembros.

La designación de colectiva obedece a la propiedad compartida sobre dichos productos o servicios; es decir, al uso compartido que corresponde a los miembros, socios o integrantes de las sociedades o asociaciones.

En otras palabras, el registro de una marca colectiva implica una licencia de uso de la marca que se constituye a favor de quien ostenta la calidad de miembro de la asociación o sociedad titular del registro marcario, como consecuencia del registro existente de la marca colectiva y de ser miembro de la persona moral titular de la misma.



Este tipo de registro de marca es recomendable cuando las asociaciones cuentan con marcas que se usan como elemento común de los asociados, en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio.

Un ejemplo de este tipo de marca es Century 21, para proteger servicios de asesoramiento inmobiliario de varios corredores de bienes raíces unificados con la finalidad de mejorar sus ingresos.



CAPITULO 3

ANÁLISIS DE LA MARCA Y SU REPERCUSIÓN EN MÉXICO

3.1 MARCO JURÍDICO DE LA MARCA

En México, el ordenamiento encargado de regular las marcas es la Ley de la Propiedad Industrial, la cual fue reformada en 1994, sustituyendo a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.³⁴

La reforma de la citada ley, tiene su fundamento en el proceso de internacionalización de la economía mexicana, a fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la administración de aquellos años.

Asimismo, se pretendía elevar los niveles de protección de los derechos de propiedad industrial, en consecuencia, el nuevo texto entro en vigor a partir del 1° de octubre de 1994.

Dentro de las reformas más destacadas a esta ley, se encuentra la de otorgar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las facultades necesarias para ejercer como autoridad administrativa, todo lo relativo a la propiedad industrial, buscando el perfeccionamiento del sistema nacional de la misma.

Por lo que respecta a la normatividad de la marca, la Ley de la Propiedad Industrial, establece en su Título Cuarto, Capítulo I, los preceptos encargados de lo que se entiende por marca, lo que puede constituir una marca, los signos que

³⁴ La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991 y entró en vigor el 28 de junio de 1991. El decreto por el que se reforma y adiciona este ordenamiento y cambia el título de la ley a Ley de Propiedad Industrial, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto de 1994 y entró en vigor el 1° de octubre de 1994.

no pueden ser registrados como marca, así como los tipos de marca que existen, etcétera.

En efecto, el presente ordenamiento es el encargado de hacer operar todo lo relacionado con los derechos y obligaciones derivadas del registro de un signo marcario.

3.1.1 REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.²⁵

El desarrollo de la Ley que se acaba de explicar, se encomendó a este Reglamento, del cual nos limitaremos a señalar los enunciados del capítulo único en que están agrupados sus preceptos.

El Título Tercero del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, establece las reglas que deben observarse en el caso de la solicitud de registro de marca, la clasificación de los productos y servicios, así como lo referente a la inscripción de licencia y franquicia.

3.2. CONVENIENCIA DEL REGISTRO DE UNA MARCA

Esta conveniencia se traduce en las ventajas que se adquieren a favor de quien es titular del registro de una marca.

La ventaja principal derivada del registro de una marca, es que el titular obtendrá el derecho de uso exclusivo de la misma. La exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear de manera lícita esa marca en nuestro país, a fin de distinguir los productos o servicios para los que se

²⁵ Diario Oficial de la Federación de 23 de noviembre de 1994



obtuvo el registro, provocando que se pueda oponer a cualquier utilización no autorizada por parte de un tercero.

Otra de las ventajas derivadas del registro de la marca, se encuentra en que desde el momento en que la solicitud ingresa al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se origina un bloqueo de solicitudes que terceros presenten con posterioridad para marcas iguales o similares en la misma clase, en consecuencia, se evita que cualquier persona se apodere de la marca.

De igual manera, la obtención del registro, establece un reconocimiento oficial de que la marca no invade derechos que hayan sido otorgados previamente a terceros.

Una ventaja esencial derivada del registro de una marca, es que éste repercute a favor de la economía de la empresa, toda vez que se cuenta con el reconocimiento de la autoridad respecto de la titularidad al uso exclusivo de la marca propiedad de la empresa.

En efecto, el registro de la marca permite que su titular otorgue licencias o franquicias a terceros, sean de manera gratuita o bien con la percepción de regalías por su utilización, lo cual por supuesto representa una ventaja adicional.

Por último, el obtener el registro de una marca permite que su titular emplee las siglas M.R., o el símbolo R, o bien la leyenda Marca Registrada, en los productos o servicios que produzca o comercialice, lo que se convierte en la evidencia de respeto que merece el derecho exclusivo existente sobre una marca, evitando su imitación por parte de terceros.



3.3. CLASIFICACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

A pesar de que el registro de una marca trae como consecuencia la facultad de uso exclusivo de la misma, dicha prerrogativa debe contener también algunas limitantes.

Con el objeto de limitar esta exclusividad, existen las clases relativas a productos o servicios. La clase, debe ser entendida como un conjunto de productos o servicios de una especie determinada.

Esta clasificación resulta importante, por el hecho de que al otorgarse el registro de una marca para distinguir ropa, existe la posibilidad de conceder la inscripción de un signo idéntico perteneciente a un titular distinto para amparar jabones, debido a que los productos pertenecen a clases diversas.

En México, la marca debe registrarse en relación con productos o servicios determinados, según la clasificación que establezca el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

La clasificación utilizada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es adoptada del Arreglo de Niza, que es un tratado internacional orientado a unificar las clasificaciones domésticas para hacerlas coincidentes.

La clasificación de los productos y servicios que establece el Reglamento de la ley de la materia, en su artículo 59 es la siguiente:



3.3.1 PRODUCTOS

CLASE 1 productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto; materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos: materiales curtientes; adhesivos destinados a la industria.

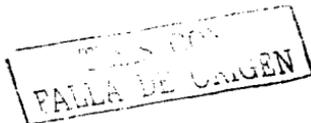
CLASE 2 Colores, barnices, lacas conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos.

CLASE 4 Aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materiales de alumbrado, bujías, mechas.

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

CLASE 6 Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para



vias férreas, cables e hilos metálicos; cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales.

CLASE 7 Máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas, incubadoras de huevos.

CLASE 8 Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar.

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

CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura.

CLASE 11 Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

CLASE 12 Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

CLASE 13 Armas de fuego, municiones y proyectiles, explosivos, fuegos de artificio.

CLASE 14 Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos.

CLASE 15 Instrumentos de música.

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

CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos en materias plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18 Cuero e imitaciones de cuero, productos de esta materia no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería.

CLASE 19 Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos.

CLASE 20 Muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otra clase, de madera, de corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

CLASE 21 Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de materiales precioso ni chapados), peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otra clase.

CLASE 22 Cuerda, bramante, redes. Tiendas de campaña, toldos, velas, sacos no comprendidos en otras clases, materias de relleno (excepto el caucho o materias plásticas), materias textiles fibrosas, en bruto.

CLASE 23 Hilos para uso textil.

CLASE 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa.

CLASE 25 Vestidos, calzados y sombrerería.

CLASE 26 Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y agujas, flores artificiales.

CLASE 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos, tapicerías murales que no sean en materias textiles.

CLASE 28 Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otra clase, decoraciones para árboles de navidad.

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



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

CLASE 31 Productos agrícolas, hortícolas. Forestales y granos, no comprendidos en otra clase, animales vivos, frutas y legumbres, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta.

CLASE 32 Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33 Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)

CLASE 34 Tabaco, artículos para fumadores, cerillas.

3.3.2 SERVICIOS

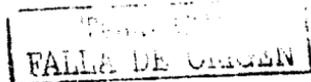
CLASE 35 Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

CLASE 36 Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.

CLASE 37 Construcción, reparación, servicios de instalación.

CLASE 38 Telecomunicaciones

CLASE 39 Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes.



CLASE 40 Tratamiento de materiales

CLASE 41 Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

CLASE 42 Restauración, alojamiento temporal, cuidados médicos, de higiene y de belleza, servicios veterinarios y de agricultura, servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación de ordenadores, servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.

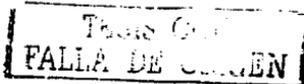
Por último, al pretender el registro de una marca, es indispensable especificar los productos o servicios a los que van aplicarse, o lo que es lo mismo, se debe señalar la clase donde se encuentran contempladas dichas mercancías.

De acuerdo con lo previsto por el artículo 94 de la Ley de la Propiedad Industrial, en cuanto esté efectuado el registro de la marca, no será posible el aumento de productos o servicios protegidos por el signo marcarío, a pesar de que pertenezcan a la misma clase.

La única posibilidad de producir un cambio en la clase registrada, es la de disminuir o limitar productos o servicios.

3.4. PALABRAS O FIGURAS QUE NO PUEDEN SER REGISTRADAS COMO MARCA

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 90, señala todos los supuestos en los que se fundamenta la denegación de un registro marcarío.



Las causas que determinan que un signo no sea susceptible de registro como marca se pueden englobar, fundamentalmente, de acuerdo a los criterios siguientes:

- Por no ser distintivas;
- Por ser descriptivas;
- Por tratarse de símbolos oficiales;
- Por inducir a error o confusión;
- Por estar vinculadas íntimamente relacionados con una persona o empresa;
- Por afectarse derechos de marcas previamente reconocidos.

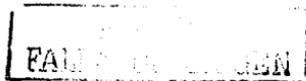
Las pautas sobre las cuales va a decidirse si procede o no el registro de una marca, deben ser apoyadas únicamente en los casos previstos en este precepto; es decir, de ninguna manera puede negarse el registro de una marca argumentando un supuesto no previsto de manera expresa por la ley.

Casi la totalidad de supuestos de improcedencia del registro marcario, se encuentran incluidos en el presente artículo, por ello es de suma importancia el análisis de éste.

En razón de lo anterior, a continuación se estudiarán una a una las fracciones contempladas en este artículo.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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



Esta restricción responde a la necesidad de que la marca sea estática para que pueda ser registrada, en realidad se podría afirmar que esta situación obedece más a una tradición que a una razón involucrada con el sistema de protección de marcas.

La posibilidad que existe de poder registrar una marca en movimiento, al menos provisionalmente, es el realizar registros múltiples e independientes, que comprendan las diversas manifestaciones de la marca.

Ahora bien, el conseguir el registro de una figura o forma tridimensional en una sola posición no significa que exista la posibilidad de que un tercero pueda registrar la misma figura en otra posición, toda vez que el registro impide la utilización de esa marca, ya sea en movimiento o bien estática, pues de lo contrario se incurriría en una infracción o hasta en un delito previsto en la Ley de la Propiedad Industrial.

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

Se debe tener presente que la función principal de la marca es la de la distintividad, toda vez que su finalidad es hacer inconfundible el producto o servicio que pretende ampararse con el signo marcarío, respecto de otros de su misma especie y clase.

Si el termino de genérico, es entendido como el tipo al que pertenecen personas o cosas, es evidente que al permitirse el registro de una designación genérica a favor de un solo comerciante, se lesionarían los intereses del resto de los competidores que tienen el mismo derecho a emplear dicha designación.



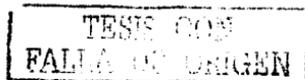
Asimismo, conceder el registro de un término genérico, implica una ventaja injustificada a favor del titular, excluyendo a los demás comerciantes de la posibilidad de usar ese término para presentar sus productos al público.

En resumen, esta prohibición se fundamenta en el derecho que tienen todas las personas de usar palabras o signos de uso común, pues de lo contrario se llegarían a absurdos, tales como querer hacer registrables palabras como mesa, tocador, computadora, televisión, etcétera.

Para dejar más claro este punto, se cita la siguiente tesis de jurisprudencia:

"MARCAS, REGISTRO DE. Si se solicita el registro como marca de una palabra genérica de uso común, no resulta procedente conceder la exclusiva, pero si dicha palabra o elementos de uso común se comprenden en una palabra compuesta, entre cuyos elementos aquéllos únicamente forman parte de ella, es indudable que como parte integrante del conjunto de la marca, tal palabra, si puede ser comprendida en ella y reserva como parte de la misma, pero no como elemento fundamental y de uso fundamental de dicha marca."

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;



Inicialmente, debemos establecer que el término de dominio público es absolutamente incompatible con el régimen de las marcas, independientemente del tipo de marca que se trate.

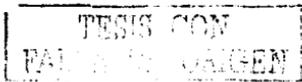
En consecuencia, considero que debido a esta sabida incompatibilidad, es prudente considerar la posibilidad de cambiar el término de "dominio público" por el de formas tridimensionales que carezcan de distintividad.

Por lo que respecta a la negativa para registrar formas tridimensionales que se hayan hecho de uso común, nos parece que sólo es posible a través de una amplia discrecionalidad, toda vez que resulta demasiado complejo el determinar, cuando un envase o empaque pueden considerarse de uso común.

La posibilidad existente de que este supuesto pueda llegar a materializarse, consiste en que un envase o empaque puede haber sido registrado como modelo de utilidad, situación por la que se le concede un plazo de diez años improrrogables para su explotación y al terminar este plazo el modelo de utilidad debe caer en el dominio público por el simple transcurso del tiempo, suponiendo que poco antes de que fenezca el tiempo, el titular del registro solicita para el mismo envase o empaque el registro como marca tridimensional para evitar que dicho envase le sea imitado.

De lo anterior se desprende, que de ser concedido el registro marcario, se estaría ante la nulidad del mismo, en razón de que fue otorgado en contravención a la Ley.

En relación con la prohibición de registrar una forma tridimensional que carezca de originalidad, debemos entender que el legislador se refiere a que dicha figura no es lo suficientemente distintiva para que se pueda considerar como marca.



A pesar de que la siguiente tesis jurisprudencial, fue dictada en una legislación anterior, resulta relevante ante este contexto:

"MARCAS, REGISTRO DE, CRITERIO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA RESPECTO A LA ORIGINALIDAD De conformidad con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia el criterio de la autoridad administrativa puede ser censurado en el juicio de amparo, cuando parte de bases inexactas o no demostradas, cuando no exprese argumentaciones o no cita preceptos legales, y cuando los razonamientos del órgano administrativo son contrarios a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. En un caso, resulta patente que no puede aprobarse, por contraria a los principios lógicos, la conclusión de que no es original cierta botella que pretende registrarse, en virtud de que hay envases que, aunque no tienen las características de la marca propuesta, en conjunto cada uno de ellos tiene algunos de los elementos de esa marca de la quejosa. Esto es inadmisibles, porque, con este criterio nunca podría haber una figura original."

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época Sexta, volumen LXIII: página 34.

Respecto de los casos en que la marca tridimensional no es registrable, por ser la forma usual y corriente de los productos, es preciso decir que el impedimento se refiere a los casos de las llamadas formas necesarias que afecten, bien el producto mismo o bien a la forma habitual de presentación.

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que tratan 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 principal de que se impida el registro de marcas descriptivas, se basa en que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante o productor, frente a sus competidores.

Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial no prevé objeción alguna al utilizar términos combinados a palabras descriptivas, a fin de formar una expresión susceptible de ser registrada como marca.

Respecto de los términos evocativos, no existe base legal para que de su interpretación pueda negarse el registro de un signo distintivo que aluda a la naturaleza o a las cualidades del producto o servicio. De manera general, dichos términos no son empleados para referirse a los productos o servicios distinguidos, situación que los hace registrables.

En relación con expresiones evocativas de los productos o servicios a distinguir con la marca, resulta interesante la siguiente tesis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I Segunda Parte -1; página 403:

"MARCAS, FIGURAS Y DISEÑOS EVOCATIVOS. LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS NO CONTIENE PROHIBICIÓN DE REGISTRARLOS, La fracción v del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas establece la prohibición expresa de registrar como marca "las denominaciones, figuras o frases



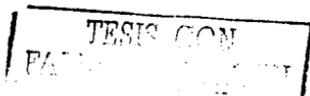
descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse con la marca incluyendo aquellas que pueden servir para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, presentación o época de elaboración de los productos o la prestación de los servicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva por que ostente una ortografía caprichosa". La prohibición referida no puede extenderse al registro como marca de figuras o diseños simplemente evocativos de los productos que se desean amparar con la marca propuesta o de situaciones, hechos o artículos relacionados con ellos, porque evocar significa traer una cosa a la memoria o a la imaginación y no es sinónimo del término describir que se refiere a la representación cabal detallada y por partes de alguna cosa."

Ahora bien, resulta interesante revisar los criterios utilizados para analizar la descriptividad, en los cuales puede basarse la negación de un registro marcario.

En los Tribunales se han precisado los alcances de esta prohibición, al explicar las consecuencias derivadas del hecho de que términos descriptivos sean apropiados por un solo agente económico.

Con el propósito de analizar dichos criterios, a continuación se citan las siguientes tesis de jurisprudencia:

"MARCAS, DESCRIPTIVIDAD. La razón de la no registrabilidad de las marcas descriptivas, cuando denoten alguna cualidad o característica del servicio que pretende prestar, prohibición que establece la fracción V del artículo 91 de la Ley de Inveniones y Marcas, lo es el hecho que de si tal denominación registrase como marca la administración estaría convalidando que un



particular se apropiara, para su uso exclusivo, de la enunciación de una cualidad que le sea aplicable a toda una clase de servicios, creando así una situación de monopolio en la que resultarían perjudicados los demás prestadores del mismo servicio, pues se verían impedidos de hacer uso de esas palabras, dado el privilegio injustificado que se otorgaría."

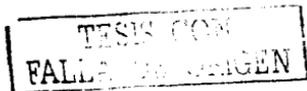
Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III Segunda Parte, página 454.

"MARCAS, IMITACIONES DE LAS. El registro de una palabra como marca no excluye la posibilidad de que tal palabra sea empleada por otras personas, sin que exista imitación de esa marca, cuando éstas las usen no como sustantivo o adjetivo, sino como calificativo o mención de calidad, en los términos del artículo 22 de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, precepto que establece una limitación al derecho que concede al artículo 1° de la propia ley."

Un aspecto de suma importancia, que nos permita evaluar términos de connotación descriptiva o evocativa, es la de preguntarse cómo percibe la marca el consumidor o el usuario de los servicios en el sector del mercado de que se trate.

Esto es, si la percibe como el signo propio que la identifica de entre sus similares, o como el nombre común del producto o como una simple indicación de sus características. Lo acarrearía como consecuencia, un aspecto esencial para saber si una denominación es o no descriptiva.

Finalmente, para que la marca pueda ser considerada como descriptiva y objeto de registro, debe contener una combinación original de signos que



aisladamente podrían ser genéricos, usuales o descriptivos, tal y como ocurre con la utilización de términos arbitrarios formados por prefijos, sufijos, abreviaturas o términos genéricos o descriptivos.

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

La prohibición que el legislador consigna en esta fracción, obedece en que el elemento propuesto para marca carece de distintividad, y por tanto, como no idóneos para tal fin las letras, los dígitos y los colores aislados.

Así las cosas, para que pueda ser registrable como marca una letra, dígito o color, éstos deben ir acompañados de signos, denominaciones o diseños que disminuyan la característica de aislamiento y otorgar el carácter de distintivo.

Ejemplo de lo anterior, lo encontramos en las conocidas marcas de H-24 y K-2, si dichas marcas se hubieran presentado como 24 y 2, el registro se hubiera negado; sin embargo, al acompañarse de las letras H y K, se cumple con el requisito de distintividad y por tanto se registran como marca.

Por otro lado, como es fácil observar en el comercio, existe un gran número de empresas que permanentemente utilizan una especial combinación de colores sobre sus empaques o publicidad, tal es el caso MC Donalds con los colores rojo y amarillo, Coca Cola con el rojo y blanco, Dominos Pizza con el rojo y el azul, Marlboro con el rojo y el blanco, el amarillo y negro de Kodak, etcétera.

En consecuencia, se puede determinar que una combinación de colores puede formar parte del registro de la marca, siempre y cuando ésta aparezca en el diseño o la etiqueta propios de la marca, como vehículo para su registro.



Sin embargo, a pesar de lo antes comentado sobre la no registrabilidad de colores aislados, una tesis jurisprudencial se manifiesta a este respecto:

"MARCAS, REGISTRO DE CUALQUIER COMBINACIÓN DE COLORES. Es verdad que bajo dicho rubro esta segunda sala, en el amparo en revisión 8009/57, Parke David and Company, fallado con fecha 10 de marzo de 1960, sostuvo la tesis de que procede el registro de cualquier combinación de colores, y hasta el de un solo color, si la marca consiste en un color acompañado de cualquier signo que le dé un carácter particular o distintivo, de conformidad con el artículo 105 fracción V, de la Ley de Propiedad Industrial pero si bien la tesis de referencia sostiene la legalidad del registro hasta de un solo color, no dice, en cambio, que ese color pueda ser color aislado sino "acompañado de cualquier signo que le dé un carácter particular y distintivo". Y es claro que no podía ser de otro modo, porque, siendo l número de colores realmente distintos muy pequeño de aceptarse como legítima la apropiación de ellos aisladamente, ello conduciría al extremo de que si un solo usuario singular o unos cuantos, dejaran sin elementos marcarios tan agudamente necesarios como los colores, a todo el resto de los sujetos del derecho de marcas.

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

La inclusión de un supuesto de esta naturaleza, radica en evitar que simples modificaciones en denominaciones que no serían registrables como marca, pudieran justificar la concesión del registro.



La interpretación de este fracción, debe ser de acuerdo con las circunstancias específicas que permitan matizar su aplicación para hacerlo de manera congruente con los fines y funciones de la marca, de manera que se impida únicamente, el registro de marcas que consisten en la traducción a otros idiomas de palabras no registrables, siempre y cuando, su significado sea, conocido por un grupo de consumidores.

Con el objeto de reafirmar estas consideraciones, es procedente citar el texto de la tesis jurisprudencial publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 133-138; Sexta Parte; página 100:

"MARCAS SU DESCRIPTIVIDAD. DEBE CORRESPONDER AL IDIOMA ESPAÑOL Y NO A UNA LENGUA EXTRANJERA. De una interpretación lógico jurídica de lo dispuesto por el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, se llega a la conclusión de que la denominación BUBBLE YUM calificada de descriptiva, debe corresponder al idioma español y no a una lengua extranjera, pues admitir lo contrario implicaría exigir que el público consumidor llevara a cabo la traducción de una expresión de un idioma diverso, lo que evidentemente carece de todo apoyo legal, más aun cuando en el caso las mismas autoridades recurrentes admiten que no se trata de una traducción gramatical sino más bien artificiosa pues de la palabra YUM se debe cambiar la Y por G, sin que por otra parte exista alguna razón legal para aceptar que la denominación de referencia resulte ampliamente conocida y por ello cae en la prohibición señalada en el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas."

En efecto, debemos tener presente que los elementos que deben ser considerados para la posible aplicación de este impedimento es el idioma de que

se trate, así como la familiaridad de éste con el público consumidor de los productos o servicios que se pretenden amparar con la marca.

Asimismo, parecería injusto negar el registro de una marca argumentando que se está comprendida en esta fracción, pues considerando el sin número de idiomas existentes en el mundo, resultaría incongruente que todos los idiomas serán percibidos por el público consumidor.

Por lo que respecta a la variación ortográfica caprichosa y la construcción artificial, es obvio que lo que se trata de evitar es cualquier tipo de alteración a denominaciones que se encuentran en una hipótesis de negativa de registro.

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

La razón de ser de esta prohibición radica en el hecho de que se trata de símbolos que se verían demeritados en la imagen que representan, pues normalmente se encuentran ligados a intereses oficiales y hasta patrios sin considerar que su utilización podría repercutir en que el consumidor pudiera optar por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por pensar que se encuentre avalado por un signo oficial.



De igual manera, se encuentran comprendidos en esta fracción los símbolos que de manera lícita sean reproducidos, sino también los que sean similares en grado de confusión.

En México, el precepto de mérito se liga de manera directa con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en la cual se determina la manera y forma en que estos símbolos pueden ser empleados.

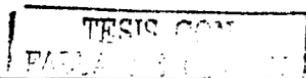
VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por el Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

La inspiración de este supuesto de prohibición de registro, son las mismas de fracción comentada anteriormente.

Por lo que respecta a la interpretación del precepto en comento, su contenido no contempla limitación alguna por lo que puede negarse el registro de siglas como son NOM, utilizada en México, así como el símbolo UL, utilizado ampliamente en Estados Unidos como medio de identificación de productos que cumplen con la norma de seguridad de los aparatos eléctricos.

En lo referente a la limitación para registrar como marca a los diversos modos de pago, además de las razones ya expuestas, obedece a que adicionalmente se incurriría en una falsificación tipificada por el Código Penal.

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



La principal pretensión de este supuesto, radica en evitar que el usuario se subrogue privilegios que no le corresponden, a través del empleo de condecoraciones o medallas reconocidas de manera oficial.

Por ello, es oportuno considerar que el artículo 213, fracción VII de la Ley de la Propiedad Industrial, considera como infracción administrativa el empleo de nombres o representaciones gráficas de las que son materia de prohibición consignadas en la presente fracción.

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;

Es importante aclarar que la prohibición contenida en este supuesto se refiere de manera exclusiva a los casos en los que la indicación de procedencia pueda originar confusión o error, en consecuencia, no todas las denominaciones geográficas pueden ser rechazadas para registrarse como marca.

La prohibición de registro, se hará sobre denominaciones de connotación propios o comunes, toda vez que existen un gran número de lugares, zonas o regiones geográficas, que son propiedad privada, y por lo tanto, se podría pretender que debido a este hecho quedarán fuera de todo alcance de este supuesto.

Por lo que hace a los mapas, su inclusión se debe a las mismas circunstancias que las denominaciones geográficas, en razón de que los medios gráficos hacen alusión a ciertos lugares que acompañados de ciertos productos o servicios, pueden constituir un medio de engaño.



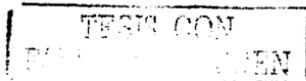
Ahora bien, el precepto en comento no es claro en cuanto a que tipo de error o confusión pretende combatir, es decir, no determina si el error o confusión se podría presentar cuando la designación geográfica sea distinta de la procedencia real del producto o servicio, o bien, si la limitación obedece al no poder emplear denominaciones geográficas que indiquen que el servicio o producto provengan de su lugar de origen.

Sin embargo, a pesar de resultar omiso este precepto en dicha situación, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial utiliza el primer caso para negar el registro como marca; esto es, cuando la denominación geográfica no corresponde con el lugar de origen de los productos o servicios.

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

Esta restricción, se encuentra basada en la intención de evitar la confusión que podría producirse cuando un determinado comerciante utilice cierta denominación de poblaciones o lugares asociados con ciertos productos, adicionado a un demérito para los competidores y las poblaciones o lugares involucrados.

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;



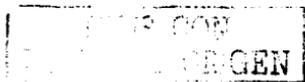
El nombre y la imagen de una persona son elementos íntimamente ligados al individuo, razón por la cual resulta evidente que el utilizar dichos elementos como marca, podría generar violaciones a la integridad del sujeto.

Asimismo, la prohibición contenida en este supuesto obedece, a la pretensión de evitar el aprovechamiento de imágenes públicas, a través de las cuales se genere una ventaja comercial a persona ajena a ese prestigio.

En relación con esta hipótesis, existen diversas tesis jurisprudenciales que resulta imprescindible considerar, ya que señalan de manera muy certera el alcance que debe brindarse a la misma. Dichas tesis se transcriben a continuación:

"MARCAS, REGISTRO PROCEDENTE DE LAS, SI SE ADUCE, SIN PROBARLO, QUE SE TRATA DE UN NOMBRE FAMOSO.

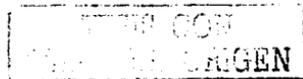
No se surte la hipótesis de la fracción XI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, con la sola afirmación de que Vidal Sasson es el nombre de un peinador famoso, ya que tal circunstancia no constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, sino que debieron haberse aportado elementos para acreditar indubitadamente la fama de esa persona, y no sólo concretarse a afirmar subjetivamente que es muy conocida; en este aspecto conviene señalar que podría ser negado el registro de que se trata, incluso sin prueba alguna al respecto, si se refiriera a un hecho notorio como lo pueden ser en nuestro medio las marcas "Zaga", "Raleigh", "Jean Pierre", "Clemente Jaques", etcétera, pero tratándose de una circunstancia no tan notoria e incluso circunscrita a ciertas personas del sexo femenino y relacionada con la actividad de arreglo del cabello, no puede decirse que se trate de un hecho



notorio, máxime si en el caso los artículos que la solicitante desea amparar con la marca Sasson, nada tienen que ver con los peinados.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MARCAS. VALENZUELA NO ES DENOMINACION REGISTRABLE. Es evidente que la simple pronunciación del vocablo Valenzuela haría entender, o creer, que la marca propuesta constituida por este vocablo se liga en patrocinio al deportista mexicano Fernando Valenzuela, cuya fama y notorio prestigio en el deporte son ampliamente conocidos y harían también, en consecuencia, más factible la adquisición por el público consumidor de los productos que pretende el solicitante amparar en relación a otros de otras marcas, sin estar su uso autorizado por el mencionado beisbolista, que es propia y esencialmente la materia protegida por el artículo 91, fracción XI, de la Ley de Invencciones y Marcas. Por otra parte, si bien es verdad que el apellido no constituye, por si mismo, el nombre jurídicamente definido, puesto que el dato de identidad de las personas está formado por éste (nombre patronímico) y acompañado del nombre (nombre de pila), resulta innegable que para los efectos a que se refiere la norma legal en cuestión, el nombre patronímico forma parte del nombre jurídico, e incluso, puede sustituirlo, toda vez que la identificación de una persona (sobre todo de reconocida fama y méritos públicos) muchas veces resulta más conocida por el nombre patronímico que por el llamado nombre de pila; como, por ejemplo, es más usual identificar y conocer con precisión los nombres de Pasteur, De Vinci y Einstein, aun sin proporcionar sus nombres de pila, sin que



nadie dude que la cita de tales apellidos se refiere a un científico, a un pintor y a un físico renombrados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

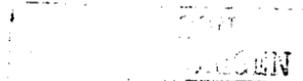
De las tesis precedentes, se establece que cada caso en particular debe ser analizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de evitar que se nieguen registros por situaciones tan absurdas como argumentar que el nombre con que pretende ampararse un producto se encuentra en el directorio telefónico.

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;

De la redacción del supuesto transcrito, se deduce que se otorga una protección desmedida a favor del título de la obra.

Esto es, por ejemplo, que se encuentra amparada por la legislación autoral la obra La Casa Blanca, ninguna otra persona podría registrar dicho título como marca de productos o servicios, salvo que cuente con la autorización del autor.

Lo anterior, provoca una desmedida tutela, toda vez, que será suficiente registrar una obra cualquiera en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para obtener la protección no solo como obra literaria, sino también como impedimento absoluto para registrar como marca la obra.



XIV.- Las denominaciones, figuras o 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;

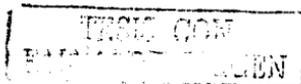
La presente hipótesis representa una facultad discrecional para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, toda vez que cualquier situación que no encuentre cabida en las fracciones contempladas por el presente precepto, podrán ser aplicables a esta fracción.

Ahora bien, para que una marca sea considerada como engañosa, la posibilidad del engaño debe ser resultado de la discordancia entre lo que indica el signo y las características del producto al que pretende aplicarse.

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

Se entiende que la marca es notoria, cuando un determinado sector del público o comerciantes de México, conoce el signo distintivo debido a su actividad comercial desarrollada en el país o en el extranjero por una persona que la emplea en sus productos o servicios.

La presente prohibición, no solo busca la protección del propietario de la marca, sino al consumidor, toda vez, que el impacto de las marcas notorias en la juventud hoy llega al extremo de convertirlas en requerimiento absoluto.



Para grupos crecientes de jóvenes en todo el mundo, la prenda u objeto no amparado por una marca notoria carece absolutamente de sentido.³⁶

Así pues, considero que la protección a las marcas notorias ha rebasado lo legalmente establecido en perjuicio de los derechos del nacional afectado, por la protección otorgada a marcas de origen extranjero, argumentando el concepto de notoriedad sin que el signo marcario se conozca en México.

Finalmente, es oportuno señalar que la prohibición contemplada en la presente fracción opera a cualquier clase de producto o servicio; es decir, cuando se pretenda registrar la marca LEVIS por una persona distinta a su titular, sería negado el registro lo mismo para vestuario que para productos farmacéuticos.

Una de las tesis más relevantes, dictadas en nuestro país en materia de marcas notorias es la transcrita a continuación:

"MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS.

Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan.

Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores.

³⁶ TERRAN CONTRERAS, Juan Manuel, *Las Marcas y su función efectiva en la actualidad*, en revista Alegatos, núm. 46, México, Distrito Federal, septiembre-diciembre 2000 p. 462.



De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aun antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "Gucci", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops", Inc., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y Marcas, y 6o. bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci", no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se de la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal."



TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejantes en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad a una registrada y vigente, aplicada a los mismos 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 iguales o similares, y;

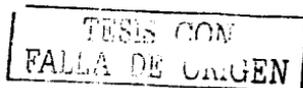
En este caso, la prohibición no se debe a que la marca sea engañosa, descriptiva, notoria, etcétera, sino simplemente a que el signo no se encuentra disponible; es decir, que la marca no es registrable por considerar que invade derechos previamente concedidos.

El que la Ley de la Propiedad Industrial contemple este supuesto, se fundamenta en la necesidad de que el titular de una marca registrada merezca protección para que su servicio o producto sea fácilmente identificado, así como asegurar al consumidor que no adquiera erróneamente la mercancía por confundir marcas.

En base a tesis jurisprudenciales y la doctrina, se han establecido algunos principios que deben ser aplicados para el análisis de confusión de marcas.

A continuación, señalaremos algunos de los criterios utilizados con frecuencia para la confusión de marcas.

- El análisis debe de realizarse con atención al conjunto de ambas marcas.



La comparación entre dos o más marcas, siempre debe realizarse integrando en una percepción global todos los elementos integrantes de los signos marcarios y no descomponer las marcas en los elementos que las integran para analizarlos separadamente.

- El análisis de las marcas en confusión desde un aspecto visual.

El aspecto gráfico de la marca juega un papel importante para la captación de clientela, situación que provoca revisar cuidadosamente esta faceta, ya que muchas veces a simple vista las marcas son tan similares que se confunden.

A pesar de que dos marcas pueden tener denominaciones inconfundibles, si los elementos gráficos son materia de reserva del registro de una marca, dichos elementos constituyen un signo que no debe ser imitado.

- Análisis de confusión de marcas desde un aspecto fonético.

De igual manera que en los otros aspectos utilizados para el análisis de confusión de marcas, el criterio utilizado en el aspecto fonético, consiste en situarse en la posición del consumidor, atendiendo al efecto creado por los signos marcarios, si las diferencias resultan en los aspectos irrelevantes de las marcas la confusión se encuentra presente, en tanto que si las diferencias se dan en los elementos esenciales, trae como consecuencia que ambas marcas pueden ser registradas.

En efecto, la confusión de marcas sólo puede ser estudiada a través de tesis jurisprudenciales, razón por la cual a continuación se citan algunas que pueden servir de apoyo para tal efecto.



"MARCAS, CONFUSION DE. ARTICULO 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Si en el caso a estudio no se presenta el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, la regla aplicable es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característico, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión, y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"MARCAS SEMEJANTES. EN SU ANALISIS LA AUTORIDAD DEBE RAZONAR TANTO SOBRE LAS SEMEJANZAS ADVERTIDAS POR ELLA COMO RESPECTO A LAS

DIFERENCIAS QUE HAGA VALER EL INTERESADO. Como lo apreció correctamente el Juez del conocimiento, si bien la autoridad razonó ampliamente el por qué de la negativa al registro como marca de la denominación "NENE MIO" propuesta por la quejosa, sin embargo, no tomó en cuenta en estos razonamientos las manifestaciones con las que la quejosa trató de desvirtuar las objeciones opuestas, pues nada dijo acerca de si la segunda palabra que constituye la frase propuesta como marca por la quejosa, "NENE MIO", permite que tal frase considerada en su totalidad se distinga como lo propuso la quejosa: gráfica, fonética y estructuralmente de la anterioridad constituida por la palabra "NE-NE", sin que se trate de que el a quo haya pretendido, como se dice en los agravios, que para negarse el registro de la marca, la autoridad deba ceñirse a las acepciones literales que use el particular, sino que dicha autoridad debe abarcar en su análisis tanto las semejanzas advertidas por ella, como las diferencias hechas valer por el interesado."

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son



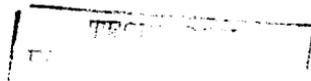
pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud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

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"**MARCAS, CONFUSION DE.** Cuando el artículo 91, fracción XVIII, de la Ley de Invencciones y Marcas prohíbe el registro de una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente,

aplicada a artículos similares, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, se debe entender que se está protegiendo al fabricante de la competencia desleal, de manera que ningún competidor pueda venir a vender sus productos con una marca que induzca a confusión al público consumidor sobre cuál es el producto que está adquiriendo, lo que implica que si cree estar comprando el artículo de un productor, amparado con una marca, no se le debe inducir a confusión, de manera que venga a adquirir otro artículo, producido por otro fabricante, con la consiguiente lesión a los intereses del consumidor y del propietario de la primera marca. Luego si la marca cuyo registro se solicita comprende la marca anterior en tal forma que el público consumidor pueda creer que al adquirir el nuevo producto está adquiriendo el anterior, o una variante del mismo, con la marca ligeramente modificada, en caso de registrarla se estaría violando la prohibición establecida en el precepto. Para poner sólo algún ejemplo, puede pensarse que si se registrara por un productor nuevo la marca FORD KRAFT para amparar automóviles, es razonable suponer que el público consumidor, al adquirirlos, podría haber sido inducido a pensar que estaba comprando un vehículo producido por la fábrica titular de la marca FORD anterior, con la siguiente lesión a sus derechos de registro marcario. Y lo mismo sucede tratándose de tintas, si la marca anterior es ASTRO, y la solicitada ahora es ASTRO KRAFT."

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.



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

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

3.5 REQUISITOS PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE UNA MARCA

Para poder obtener el registro de una marca es menester cumplir con ciertos requisitos, que se encuentran previstos por el artículo 113 de la Ley de Propiedad Industrial.

El primero de los requisitos, es el que debe presentarse la solicitud por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, además de ser redactada en español, tal como lo contempla el artículo 179 de la Ley de Propiedad Industrial.

La solicitud debe contener los siguientes datos:



"I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;"

A pesar de considerarse como un requisito elemental carente de comentario alguno, resulta conveniente tener presente que la manipulación dolosa de este tipo de información trae como consecuencia la nulidad del registro, actualizándose la causal de nulidad prevista en el artículo 151, fracción III de la Ley de Propiedad Industrial.

Es por ello, preciso comentar que se debe ser sumamente cuidadoso en la mención del nombre de la persona física o moral que pretende el registro, así como la de su domicilio y nacionalidad, a fin de que la solicitud pueda ser otorgada sin fallas que en un futuro puedan comprometer su validez.

En consecuencia, es recomendable manifestar el nombre del solicitante, tal y como aparece en el acta de nacimiento o bien en el acta constitutiva de la empresa.

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

Esta fracción, establece los tipos de marcas contempladas en nuestro sistema. Esta fracción se relaciona estrechamente con lo establecido por los artículos 88 y 89, fracciones I y II; es decir, se vincula con lo que se entiende como marca y lo que puede ser registrada como tal.

Ahora bien, toda vez que lo ha sido ya explicado, se considera innecesario ahondar más sobre esta cuestión.

"III.- La fecha de primer uso de la marca;"



Este requisito es trascendental en la constitución y vida del registro, en razón de que aunado al registro como reconocimiento de exclusividad de una marca, se concede el reconocimiento al derecho derivado del empleo que de buena fe y continuamente se realiza con una marca.

La fecha de primer uso de una marca, cobra gran importancia, ya de no manifestarse exactamente incurriría en la causal de nulidad señalada por la fracción III del artículo 151 de la Ley de Propiedad Industrial, consistente en obtener el registro con base en datos falsos.

Es por ello, que lo relativo a la fecha de primer uso de la marca debe declararse de manera precisa y comprobable fehacientemente toda vez que una vez manifestado este dato, no puede ser modificado.

En aquellos casos, en los que el uso de la marca se haya visto interrumpido, la fecha de primer uso que se debe manifestar es la del período ininterrumpido de uso más reciente, y en los casos de no haber utilizado la marca comercialmente, se debe declarar en la solicitud que el signo marcarío no se ha usado.

"IV.- Los demás que prevenga el reglamento de esta ley."

En relación con esta fracción, es necesario la remisión al artículo 56 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, el cual determina que además de los requisitos señalados en el artículo 113 de la citada ley la solicitud debe contener los siguientes datos:

- El número de clase a la que pertenece el producto o servicio que pretende ampararse con la marca, por supuesto este dato debe declararse si se conoce.



- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva, estableciéndose que por el solo hecho de presentar la solicitud del registro se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras no reservables, haciéndose la salvedad de que tratándose de marcas nominativas, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo en cualquier tipo o tamaño de letra.

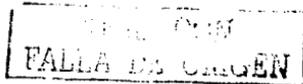
La solicitud debe presentarse por triplicado con firma autógrafa en cada uno de ellos.

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

Por último, el artículo 114 de la Ley de Propiedad Industrial, señala que la solicitud de registro debe acompañarse con el comprobante de pago de las tarifas correspondientes el estudio de la solicitud, registro y expedición del título.

Lo anterior, merece comentario respecto de que resulta injusto pagar una tarifa por registro, cuando debido a alguna circunstancia, la solicitud presentada no llega a ser registro.

Es por ello, que resultaría muy sano realizar mecanismos suficientes que permitan la devolución de los fondos correspondientes a las solicitudes contempladas en este supuesto.



3.6. VIGENCIA, CADUCIDAD Y NULIDAD DE LA MARCA

3.6.1 VIGENCIA

De conformidad con el artículo 95 de la Ley de Propiedad Industrial, el registro de una marca tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la presentación de la solicitud, otorgando la posibilidad de renovación por periodos de la misma duración.

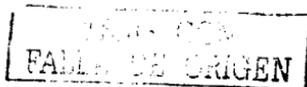
El observar periodos largos en la vigencia de los registro marcarios representa facilidades para usuarios del sistema mexicano de propiedad industrial, en especial para los titulares de registro marcarios de origen extranjero.

Lo anterior, se presenta en virtud de que las empresas al penetrar en mercados de otros países, mantienen protegidas sus marcas, evidentemente gracias al periodo concedido se evitan realizar nuevos registros en sustitución de los que van caducando.

Así las cosas, la concesión de diez años de protección del signo marcario, se transforma en elemento de suma importancia que genera seguridad jurídica en la cobertura a las marcas.

Respecto de la renovación del registro, la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 133, consigna que deberá solicitarse por el Titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia.

Sin embargo, el mismo precepto concede un término de gracia de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro.



En efecto, una vez transcurrido este plazo, sin presentar solicitud de renovación, el registro de la marca caducará.

Para que pueda concederse la renovación del registro, es necesario que el interesado presente el comprobante de la tarifa correspondiente, así como su manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad usar la marca, cuando menos en uno de los productos o servicios a los que aplique y no haber interrumpido dicho uso.

Por último, cuando una marca se encuentra registrada para proteger ciertos productos o servicios, será suficiente que proceda la renovación para alguno de los registros, a fin de comprobar el uso de la marca y se beneficie a los demás registros con la renovación.

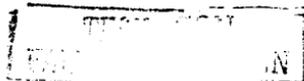
3.6.2 CADUCIDAD

El primero de los supuestos por lo que puede caducar un registro de marca, lo encontramos en el artículo 130 de la Ley de Propiedad Industrial.

Dicho supuesto, señala que si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, traerá como consecuencia la caducidad del registro.

Es importante destacar que bajo la interpretación del precepto en comento, es indispensable usar la marca para conservar el registro, en consecuencia, debemos dejar claro la forma en que se puede probar el uso de la marca.

Primeramente, es necesario señalar que los derechos de propiedad industrial se constituyen en prerrogativas exclusivas a favor del titular, razón por la



cual es necesaria su explotación, pues de lo contrario se transformaría en un abuso injustificado, es por ello que la ley sanciona con la pérdida de los derechos a todo aquel que no los utilice.

Asimismo, se debe tomar en cuenta lo previsto en el artículo 152, fracción II de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que tienen una vinculación directa respecto de la caducidad de un registro marcario.

Así las cosas, atendiendo a la función esencial de la marca, hay autores que manifiestan que se está utilizando la marca cuando está distingue un producto o un servicio con el que se está comercializando.

Por otra parte, hay quienes consideran que hay uso de marca desde el momento en que el producto o servicio amparados por el signo distintivo, se encuentra a disposición del público consumidor, aún y cuando no se realice transacción alguna sobre dichos productos o servicios, en razón de que la marca ya se encuentra cumpliendo con su función distintiva.

Por último, existe un grupo de especialistas que comparten la idea de que existe uso de la marca con el simple hecho de existir publicidad de un producto o servicio en el país del registro.

Ahora bien, otro aspecto relevante contemplado por este precepto, es lo relativo a la forma en que el uso de la marca puede comprobarse, a fin de evitar la acción de caducidad fundada en el artículo 152, fracción II de la Ley de Propiedad Industrial.

En la práctica, el medio más utilizado para comprobar el uso de la marca, es el de exhibir etiquetas o empaques de los productos, o en su defecto, fotografías de dichos elementos.



Respecto de las facturas, resulta importante considerar el valor probatorio que les concede el artículo 192 de la Ley de Propiedad Industrial.

De igual manera, es procedente ofrecer como pruebas del uso de marca, la publicidad relativa a los productos o servicios que se distinguen con la marca, ya seas folletos, periódicos, carteles, etcétera, sin olvidar que todas las pruebas serán aceptadas tal y como lo consigna el propio precepto mencionado en el párrafo precedente.

En razón de lo anterior, resulta interesante para el efecto procesal que busque la caducidad de un registro marcarío, citar la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe:

"MARCAS, EXTINCIÓN POR FALTA DE USO. CARGA DE LA PRUEBA. Respecto a la carga de la prueba en el procedimiento controversial, para declarar la extinción de una marca por falta de uso, debe regirse por las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, y no por las del código procesal local del Distrito Federal, ya que se trata de un procedimiento regido por una ley federal. Y al respecto, conforme a los artículos 81 y 82 del Código Federal mencionado, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo el de sus excepciones, pero el que niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el coltigante, y cuando se desconozca su capacidad. Y si la acción ejercitada se funda en que la marca de que se trata no ha sido explotada, ese hecho negativo no podría ser probado por la parte actora, la que cuando más podría probar en que algunos establecimientos comerciales no se explotaba, o que algún organismo del ramo no tiene conocimiento de tal explotación, o alguna otra cuestión

abstracta semejante, pero de ninguna manera podría ser probado el hecho negativo consistente en la falta de explotación. En cambio, para el demandado, si sería perfectamente posible probar el hecho positivo consistente en que la explotación se realizó, con cualquier prueba adecuada para ello."

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Finalmente debe manifestarse que existe una posibilidad de que no caduque el registro de la marca, a pesar de no ser usada, situación para la cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe extender una justificación para tal supuesto.

Un supuesto más por el que procedería la cancelación de un registro marcario, es la contemplada por el artículo 152, fracción I de la Ley de Propiedad Industrial, que es aquella cuando el registro no se renueve en los términos del citado ordenamiento.

A diferencia del supuesto analizado anteriormente, esta fracción no requiere de declaración administrativa por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en razón de que el derecho conferido a través del registro de una marca se pierde por el sólo transcurso del tiempo, aunado a la falta de existencia explícita de pretender renovar el registro y el cumplimiento de las condiciones establecidas para tal fin.

3.6.3 NULIDAD

Las causales de nulidad del registro de marcas se encuentran previsto en el artículo 151 de la Ley de Propiedad Industrial.



El primero de los supuestos, para que el registro de una marca sea nulo es el siguiente:

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

De la redacción del presente precepto se desprende que para que se perfeccione es indispensable la vinculación con otras disposiciones legales, que el promovente de la declaración de nulidad estima han sido violadas en la concesión del registro.

El que esta fracción no contenga expresamente las disposiciones que puedan invocarse como vulneradas para actualizar la hipótesis en ella contenida, trae como consecuencia que pueda demandarse la nulidad de un registro marcario, fundado en un absurdo.

En otras palabras, la redacción tan amplia de ésta primera fracción del artículo 151, permite invocar la nulidad del registro de marca por haberse violado cualquier disposición relativa a procedimiento de registro. Esta puede ejercitarse en cualquier tiempo.

Otra de la hipótesis que maneja la nulidad del registro marcario es la contemplada por la fracción II del citado artículo 151, de la Ley de Propiedad Industrial, que a la letra dice:

"II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos productos o servicios, siempre que, quien haga valer mejor

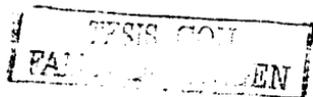
derecho por uso anterior compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de primer uso declarado por el que registró."

Probablemente esta sea la causal que con mayor frecuencia se invoca como fundamento en las demandas de nulidad, en razón de que constituye la confrontación entre derechos generados por el uso y los derechos constituidos por el registro de la marca.

Esta fracción guarda una estrecha relación con lo dispuesto por el artículo 92, fracción I de la Ley de Propiedad Industrial, que establece que el registro de una marca no producirá efecto alguno contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste.

Una vez señalada la vinculación entre estos dos preceptos, es oportuno destacar que la parte final del numeral 92, fracción I, de la multicitada Ley, presenta una redacción confusa consistente en establecer que los tres años a que hace mención dicho párrafo, deben estar referidos el término establecido por la fracción II del artículo 151 de la Ley de Propiedad Industrial para presentar la demanda de nulidad del registro, el cual también es de tres años, y no al derecho a solicitar el registro de una marca, toda vez que no puede fijarse plazo alguno para ejercer tal derecho.

Asimismo, este ordenamiento presenta inconsistencia al referirse que antes de presentar la solicitud de registro debe tramitarse y obtenerse la



declaración de nulidad del registro atacado; cuando es evidente que la presentación de la solicitud de quien plantea la nulidad es la que debe anteceder a la demanda de nulidad.

En razón de lo anterior, se determina que de ambas disposiciones contienen elementos coincidentes para su actualización; sin embargo, también se establece una consideración trascendental no resuelta, consistente en que los casos en los que la acción de nulidad en contra del registro obtenido indebidamente por un tercero no planteada oportunamente, permitiendo que ocurra la prescripción de la acción.

Finalmente, como ya se comentó, el plazo para ejercitar la acción de nulidad prevista en esta fracción es de tres años, contados a partir de la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Un supuesto más contenido en el artículo 151, de la citada Ley de Propiedad Industrial, es el amparado por la fracción III, que puede ser fundamento para pretender la declaración de nulidad del registro, y que a la letra dice:

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

Resulta evidente indicar que la presente causal de nulidad, fue reformada en agosto de 1994, suprimiéndole en su parte final la expresión relativa a los datos falsos "que sean esenciales".

Al eliminar dicha expresión, debe estimarse que incluir cualquier dato falso en la solicitud de registro es suficiente para declarar la nulidad de dicho registro, en consecuencia, la presente causal implica un riesgo alarmante.



Ante esta situación, es preciso establecer que la expresión "datos falsos" debe interpretarse en estricto sentido y no en su más amplia connotación; en razón de que se podría englobar hasta información que por error se hubiere manifestado con alguna imprecisión.

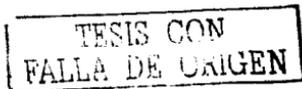
La argumentación anterior, es importante debido a la frecuencia con que es invocada esta causal, circunstancia que plantea el criterio relativo a la reversión de la carga de la prueba, consistente en considerar que siendo el titular quien cuenta con los elementos para acreditar la veracidad de la información cuestionada, es a éste a quien debe corresponderle la probanza respectiva, y no a quien demanda.

El plazo previsto para el ejercicio de la acción amparada en este supuesto es de cinco años.

Otro de los supuestos para solicitar la declaración de nulidad de un registro marcarío, se encuentra contemplado en la fracción 151 de la Ley de Propiedad Industrial, que señala:

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

Esta causal es invocada cuando el titular de un registro marcarío considera que las prerrogativas exclusivas concedidas por éste, son afectadas por una marca igual o confundible, que además es aplicada a productos o servicios iguales o similares.



El supuesto de mérito, se presenta frecuentemente en la práctica, debido a que en el sistema de marcas del país no existe un procedimiento de oposición previo a la concesión del registro.

El procedimiento de oposición consiste en que antes de conceder el registro de una marca se publica, en el medio establecido para ello, a fin de que cualquier interesado pueda oponerse por considerar que el registro de la marca pueda afectarle.

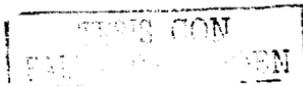
Este procedimiento, representa grandes e importantes ventajas en relación con los registros marcarios, en efecto, debe considerarse seriamente su inclusión en nuestro sistema.

Esta acción puede ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta.

Finalmente, la causal de nulidad prevista en la fracción V, del artículo 151 de la Ley de Propiedad Industrial, que se transcribe a continuación:

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

Cuando los agentes o representantes de empresas extranjeras, tramitan las marcas de la empresa que representan, aprovechando su posición las registran en su favor, es procedente sancionar con la nulidad el registro obtenido.



Esta situación es interpretada como contraria a las normas elementales de ética comercial y competencia.

A fin de ejercitar la presente causal de nulidad, la Ley de Propiedad Industrial no prevé la existencia de plazo alguno, es decir, el artículo 151, *in fine*, señala que este supuesto puede ejercitarse en cualquier tiempo.

3.7. DERECHOS DERIVADOS DEL REGISTRO DE MARCAS.

Dentro de las prerrogativas que se derivan del registro de una marca, se encuentra aquella que faculta al titular del registro a instrumentar el otorgamiento de licencias o franquicias a terceros.

A continuación se analizan estas dos figuras, a fin de dejar claro que ventajas representan para titular del registro marcario.

3.7.1. LICENCIA

Es una de las formas por las que el titular de una marca, puede conceder el uso del signo marcario a un tercero.

Así lo establece el artículo 136 de la Ley de Propiedad Industrial:

"ARTICULO 136. El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o alguno de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros."



Del precepto anteriormente citado, se establece que se puede conceder licencia de uso de una marca registrada o en trámite, lo que resulta contradictorio, al otorgar un derecho oponible a terceros a través de la licencia, cuando el propio derecho licenciado no ha sido reconocido con la concesión del registro.

Para que una licencia pueda ser registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe formularse la solicitud correspondiente en los términos fijados por el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Cuando se pretenda la licencia de dos o más marcas registradas o solicitudes en trámite, y el licenciante y licenciario sean los mismos, bastará una sola promoción para su inscripción.

Ahora bien, cuando se concede la licencia de uso de una marca, es necesario que los productos fabricados o los servicios prestados por el licenciario sean de la misma calidad que los del titular de la marca. Así lo señala el artículo 139 de la Ley de Propiedad Industrial.

La razón de ser de una obligación de esta naturaleza, obedece a la necesidad de mantener ante el público consumidor la imagen de los productos o servicios que acostumbra, así como no repercutir a los intereses del titular de la marca.

Asimismo, la parte final del precepto en mención contiene la obligación para el usuario de señalar en el establecimiento donde vende los productos o presta los servicios, que provienen de una persona distinta al titular de la marca.

La persona que tenga concedida una licencia de uso de la marca, tiene la facultad de ejercitar acciones legales encaminadas a la protección de los derechos de la marca, como si fuera el titular; sin embargo, el usuario de una



licencia, en la cual el registro marcario se encuentra en trámite, esta imposibilitado para ejercitar acción alguna.

Por último, una de las consecuencias más importantes de la inscripción de la licencia de uso de marca, consiste en que el empleo de la marca por el usuario, se tiene por efectuado por el titular de la marca registrada.

Lo anterior resulta de suma importancia, en razón de que el registro de una marca caduca por no ser utilizada, tal como lo establece el artículo 130 de la Ley de Propiedad Industrial, en consecuencia, la inscripción de la licencia evitará que se materialice dicho supuesto.

3.7.2. FRANQUICIA

Este es un producto nuevo en nuestra legislación, ya que es hasta 1991, con la promulgación de la Ley de Propiedad Industrial que se presenta la oportunidad de realizar este tipo de contratos.

Para la Ley de Propiedad Industrial, la franquicia existe cuando en la licencia de uso de marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta designe.

Para Javier Arce Gargollo, la franquicia es un sistema de comercialización y distribución donde a un pequeño empresario (franquiciatario) se le concede a cambio de una contraprestación el derecho a comercializar bienes y servicios de

otro (franquiciante) de acuerdo a ciertas condiciones y prácticas establecidas del franquiciante y con su asistencia.³⁷

De lo anterior, podemos entender por franquicia la concesión de una marca de productos o servicios, a través de la cual se permite la venta de éstos bajo la protección del signo marcario, agregando los métodos y procedimientos para la comercialización.

La franquicia es un derecho derivado del registro de una marca, consistente en la transmisión del signo marcario par su explotación, así como la obligación del titular del registro de proporcionar ciertos conocimientos para su debida explotación.

En efecto, la franquicia debe cumplir con ciertas características y elementos que a continuación estudiaremos:

Jaime Araiza Hernández, señala que los elementos fundamentales para que se pueda dar la franquicia son tres: 1.- la marca; 2.- la uniformidad del producto o servicio; y 3.- el pago del franquiciatario al franquiciante.³⁸

1.- La marca.- Al distinguir los productos o servicios de otros de la misma especie, juega un papel fundamental para el nacimiento de la franquicia, toda vez que proporciona al consumidor la seguridad de calidad en lo adquirido.

2.- La uniformidad consistente en proporcionar al consumidor la misma calidad en los productos o servicios, con independencia de quien los produzca, pues tanto el titular de la marca como el franquiciatario, aseguran cualidades en ambos productos

³⁷ ARCE GARGOLLO, Javier. *El contrato de Franquicia*, editorial Themis, México 1996, p.3

³⁸ ARAIZA HERNÁNDEZ, Jaime. *El contrato de franquicia. Análisis y Propuesta de la Regulación en la Legislación Mexicana*, Revista Lex, Difusión y Análisis, 3era Época, año VI, núm. 86, México; D.F., mayo 2002 p.48

3.- El pago que debe realizar el franquiciatario, es la contraprestación derivada del contrato de franquicia, la cual debe ser entregada al franquiciante.

En este orden de ideas, la franquicia es un contrato por el que el titular del signo marcario, concede el derecho de explotación de la marca.

De conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 143, la franquicia debe ser inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de que surta efectos contra terceros.

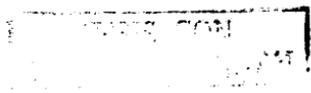
Respecto de los métodos o procedimientos para la realización del producto o servicio, en la práctica es llamado *Know How*.

El *Know How*, son todos aquellos mecanismos que deben llevarse a cabo, con la finalidad de producir la mercancía de calidad a la que esta acostumbrado el consumidor.

Estos mecanismos pueden referirse a una gran variedad de sistemas relativos a manuales, capacitación del personal, normas, guías, manuales de distribución, publicidad, etcétera, que se convierten en características propias del producto.

Antonio Venegas señala que:

"En el caso particular de la franquicia, el saber-hacer o Know How, es el conjunto de conocimientos que posee el franquiciador a través de sus años de experiencia, relativos a los métodos de producción, de comercialización, de administración, a los sistemas



de financiamiento de los productos y de los servicios objeto de la franquicia".³⁹

En efecto, resulta evidente que entre los contratantes de la franquicia debe existir un pacto de no-divulgación de los métodos utilizados para la producción de los productos y servicios.

Una característica de la franquicia, consiste en lo que es llamada exclusividad, entendiéndola como la obligación del franquiciario de no comercializar con productos distintos a los cedidos por el franquiciante, así como la obligación de éste de asegurar que el franquiciario será el único con derecho a explotar el producto en un lugar determinado.

En relación con la contraprestación derivada de la franquicia, puede consistir en el pago de una sola cantidad fija y determinada, o en cantidades variables y determinables que es el sistema de regalías que consiste en pagos periódicos con base en las ventas de la negociación o por una combinación de las mismas. La franquicia supone una inversión a largo plazo, en razón de que se trata de sumas considerables de dinero.

Finalmente, señalaremos brevemente algunas de las obligaciones más importantes del franquiciante y el franquiciario:

3.7.2.1 OBLIGACIONES DEL FRANQUICIANTE.

- Conceder la licencia de uso de marca.
- Proveer de tecnología y el Know How.

³⁹ ARAIZA HERNANDEZ, Jaime, *Op. cit.* p.49, citando a Antonio Venegas Santoro, El contrato de franquicia, ediciones librería del profesional, Colombia 1999, p. 8.



Dentro de estas obligaciones se encuentran algunas como proporcionar manuales, guías, procedimientos de operación, asistencia técnica, comercial y en algunos casos hasta el suministro de productos, determinar estándares de calidad, etcétera.

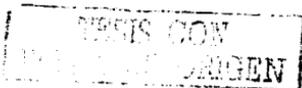
- Realizar la publicidad necesaria para la venta.
- Conocimiento del producto o servicio.

3.7.2.2 OBLIGACIONES DEL FRANQUICIATARIO.

- Usar la marca.

Esta obligación del franquiciatario, cobra gran importancia, toda vez, que como lo señala el artículo 130 de la Ley de Propiedad Industrial, la falta de uso de la marca puede producir la caducidad del signo.

- Situar el establecimiento con aprobación del franquiciante.
- Seguir todas las especificaciones sobre organización y funcionamiento.
- Pagar la contraprestación.
- Mantener en confidencialidad toda aquella información que se le haya otorgado con ese carácter.
- No vender o explotar otros productos o servicios.
- No traspasar o sublicenciar.
- Cooperar en la publicidad.
- Inscribir el contrato ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.



3.8 USO ILEGAL DE LA MARCA

El presente tema es de gran importancia, toda vez que a partir de las reformas a la ley en 1994, se aumentaron los supuestos de infracciones administrativas y una disminución de conductas definidas como delitos.

En razón de lo anterior, analizaremos una a una las causales de las infracciones administrativas, así como los posibles delitos que pudieran cometerse en materia de marcas.

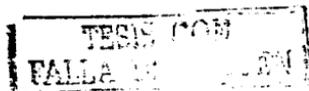
3.8.1. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

El primero de los supuestos por el que podría cometerse una infracción administrativa, se encuentra contemplada en el artículo 213, fracción I, de la Ley de Propiedad Industrial, que a la letra dice:

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

Es preciso indicar que esta hipótesis es la norma más amplia de las contenidas por la ley de la materia, respecto del régimen de las conductas lesivas.

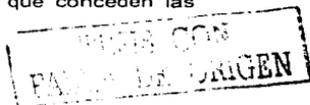
Ahora bien, el presente supuesto debe ser entendido como una válvula de seguridad incluida por el legislador, con el objetivo de no dejar sin sanción a todas aquellas conductas que a pesar de no adecuarse a un tipo especial vulneran derechos ajenos.



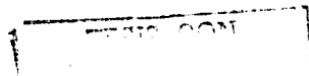
El precepto tiene tal relevancia, que me permito asegurar que cualquiera de las infracciones previstas por el artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, violenta además esta fracción, toda vez que toda infracción administrativa es un acto contrario a los buenos usos comerciales que implican competencia desleal.

En apoyo a lo anterior, transcribimos la siguiente tesis jurisprudencial:

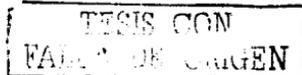
MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La Ley de Invencciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b), fracción XI), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las



leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial, nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su artículo 10 bis señala expresamente que, los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquéllos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal. La ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad. Así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada



o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta, independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesta del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que se hace caer al público. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión, significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño; la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonestas, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencia o autorización de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los automóviles. Para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud, de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados."



Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación Octava Época, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tomo VII, Junio de 1991, página 320.

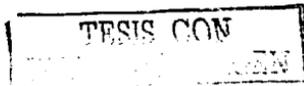
Otra de las hipótesis de infracción administrativa respecto de marcas registradas es la siguiente:

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

Es evidente que el uso indiscriminado de los signos **MR** o **R**, en marcas no registrada, provocaría incertidumbre para los consumidores y privilegio injustificado para todo aquel que realizará la acción en comento, es por ello que resulta apenas justo sancionar toda conducta contraria a este precepto.

Ahora bien, la segunda parte de este ordenamiento inexplicablemente determina que en los casos de nulidad o cancelación de un registro se cometerá la infracción hasta un año después de la fecha en que la resolución quede firme; toda vez que, el antiguo titular debe suspender inmediatamente la utilización de la marca, en consecuencia la leyenda de marca registrada debe entenderse como suprimido.

Respecto de los casos de caducidad, es claro que al no existir derechos de terceros afectados, se permitirá el uso de la marca hasta por un año más, a fin de comercializar las mercancías ya distinguidas con etiquetas o empaques que incluían el signo marcario.



La infracción IV, del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, contempla otro de los supuestos de infracción administrativa respecto de la marca, la cual se transcribe a continuación:

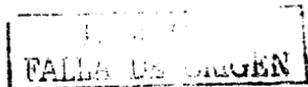
"IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;"

Esta fracción pudiera confundirse con algunas otras contenidas por el precepto en comento, toda vez que también es sancionado como infracción administrativa, a raíz de las reformas de 1994, la utilización de una marca idéntica a otra registrada.

Es por ello, que en futuras reformas a la Ley de Propiedad Industrial, es preciso establecer que una vez que tiene carácter de infracción administrativa, lo mismo usar una marca parecida a otra registrada, que la reproducción de una signo marcario en todos sus elementos, es decir, usar la marca de forma idéntica a una registrada, fusionar en un solo supuesto ambas situaciones y brindar mayor claridad al cuerpo normativo.

Otro de los supuestos de uso ilegal de la marca, se contempla en la fracción V, del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial:

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



Esta fracción sólo traslada lo contemplado en el supuesto precedente, a nombres comerciales y denominaciones sociales.

Ahora bien, la posibilidad contemplada por el legislador de que puede registrarse como marca una denominación social, provoca confusión al considerarse como infracción administrativa. Es evidente que tal situación provocada por el legislador, consistente en asignar a la denominación social efectos de institución generadora de derechos de propiedad industrial, presupone que la misma se pueda usar como marca, en consecuencia, surge la presente fracción.

Sin embargo, por la redacción empleada por el legislador, no es necesario hacer uso de la denominación social para cometer la infracción administrativa, sino la simple constitución de una persona moral con la denominación social bastaría para su materialización.

Una infracción administrativa más, se encuentra prevista por la fracción VII, del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial:

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

La presente fracción, es peculiar, toda vez que, la inclusión dentro del elenco de supuesto de infracción administrativa no se debe a la afectación directa de los derechos de terceros, sino que considera como indebido utilizar como marca ciertos signos considerados como inapropiados para ello.

En consecuencia, cometerá una infracción administrativa quien utilice como marca, signos oficiales tales como banderas, escudos, medallas, condecoraciones, billetes, monedas, permisos oficiales, etcétera.

La fracción VIII, del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, prevé la siguiente infracción administrativa:

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

Este precepto materializa como infracción administrativa una de las muchas imprecisiones que la Ley de Propiedad Industrial comete al regular las denominaciones sociales y las marcas.

La posibilidad que otorga la ley de la materia, de distinguir un establecimiento con un nombre comercial, o en su caso, con una marca de servicio, así como el que la institución del nombre comercial es regulada en muchos aspectos por normatividad de marcas, ocasiona una superposición de figuras que permiten prever este tipo de infracciones administrativas.

En 1994, ante las reformas sufridas a la ley, fue incorporada como infracción administrativa, eliminándola como delito, la siguiente fracción:

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

A pesar, de haber podido fusionarse con lo previsto por la fracción IV, del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, la cual contempla como infracción

administrativa el empleo de una marca confundible, se mantuvo independiente, toda vez que resulta un acierto sancionar de la misma forma usar una marca sin consentimiento de su titular, ya sea de manera idéntica o confundible a la registrada, en razón de ser igualmente lesivas a los intereses del titular y los consumidores.

De igual forma, se considera infracción administrativa el comercializar con productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular, tal como lo señala la fracción XIX, del artículo 213.

Con todo y que en la práctica, este sea el supuesto recurrido con mayor frecuencia, debe tenerse en cuenta, el elemento fundamental que se requiere para actualizar la presente hipótesis, consistente en ofrecer en venta o poner en circulación los productos distinguidos con la marca ilegal debe ser "a sabiendas".

Por tanto, para lograr materializar esta infracción es preciso que se acredite, a través de medios confiables, que el que comercializa los bienes ilegales contaba con información respecto de ese hecho.

Asimismo, este supuesto pretende proteger al comercializador de buena fe, que no se encuentra en posibilidades de conocer y verificar la situación jurídica de los bienes que transitan en su negocio.

"XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;"

La inclusión de esta fracción en los supuestos de infracciones administrativas, se funda en la idea de evitar que la marca deje de cumplir con su función de garantía y distintividad.

En efecto, un producto que ha sido alterado, de ninguna manera puede corresponder a las prestaciones esperadas por el consumidor, situación que puede repercutir sobre la confiabilidad del signo distintivo.

Por ello, se afirma que la finalidad de este precepto es la preservación de la función de distintividad de la marca que lealmente se aplica a un producto o servicio de ciertas características, a fin de que no sean alteradas.

Una infracción administrativa más, consistente en la alteración de la marca, se encuentra contemplada por el artículo 213, fracción XXI de la Ley de Propiedad Industrial, la cual se transcribe a continuación:

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

Esta fracción persigue un fin muy similar al supuesto anterior, consistente en conservar el vínculo establecido entre la marca y el producto al que se aplica; en consecuencia, se considera ilegal materialmente el signo distintivo.

Para que este supuesto pueda actualizarse, es menester que los productos comercializados sean auténticos y que las etiquetas, empaques o material que revistan la marca sean modificados.

Este supuesto se ajusta perfectamente a aquellos casos en los que las marcas portadas por algunos productos, son sustituidas por las de otro comerciante, adicionando estampados o accesorios que sustituyen la marca original.

Para terminar con el análisis de las infracciones administrativas, en relación con la marca, debemos establecer las sanciones que corresponden a los supuestos antes comentados.

De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Propiedad Industrial, las infracciones administrativas pueden ser sancionadas con:

- "Multa hasta por el importe de 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- Multa adicional hasta por el importe de 500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;
- Clausura temporal hasta por 90 días;
- Clausura definitiva
- Arresto administrativo por 36 horas."

En relación con la multa, es una clara muestra de la amplia discrecionalidad otorgada a la autoridad administrativa, toda vez que al no existir criterios que de manera precisa determinen el monto exacto de la multa, ésta puede ir desde uno hasta 20,000 días de salario mínimo vigente.

Ahora bien, el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, dispone que el importe de la multa se calculará conforme al salario mínimo vigente para el Distrito Federal, en la fecha de comisión de la infracción de que se trate.

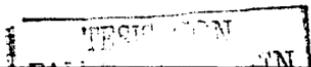
En el caso de la multa adicional, a pesar de que los límites son menos amplios que en el caso anterior, puede considerarse como más grave; en razón de que no hay intencionalidad que valorar para la imposición de la multa.

El artículo 78 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, establece que la multa adicional será impuesta cuando persista la infracción administrativa después de que se notifique la resolución por la que se sancione dicha infracción y fenezca el plazo concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que el infractor demuestre haber cesado en la comisión de la infracción sancionada.

Por lo que hace a la sanción consistente en imponer la clausura, y considerando que esta medida deja en estado de indefensión al afectado ya que hace nula la interposición del amparo, en virtud de que la clausura se considera un hecho consumado, es evidente que varios especialistas debatan sobre la legalidad de esta imposición.

En este orden de ideas, la implementación de esta sanción debe sujetarse a las reglas previstas en el artículo 77 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, siendo las siguientes:

- Si en el establecimiento se encuentran bienes o productos perecederos, se procederá a extraerlos bajo la responsabilidad del propietario o encargado del establecimiento;
- Si se trata de bienes o productos perecederos, fueron objeto de la infracción administrativa que se sanciona, el propietario del establecimiento o productos sólo podrá extraerlos si otorga previamente garantía suficiente, que a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, será para asegurar el pago de daños y perjuicios que causen al titular del derecho de propiedad industrial vulnerado.
- Los sellos de clausura tendrán una numeración progresiva y serán relacionados en el acta respectiva, y llegado el término de la clausura temporal, el Instituto Mexicano de la Propiedad



Industrial ordenará el retiro de los sellos mediante diligencia de la que se levantará acta administrativa.

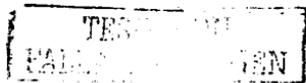
Finalmente, en relación con el arresto administrativo hasta por 36 horas, se dice que es una medida poco recurrida, la cual debe ajustarse a lo previsto por el artículo 21 de la Constitución.

La investigación de las infracciones administrativas se analizara por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a petición de parte interesada o de oficio, tal y como lo señala el artículo 215 de la Ley de Propiedad Industrial, duplicando lo previsto por el artículo 188 del mismo ordenamiento.

En cualquiera de los casos, como pueda realizarse la investigación de las infracciones es necesario realizar una visita de inspección, cuando debido a la naturaleza de la infracción no amerite visita de inspección, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe correr traslado al probable infractor, con las pruebas que funde la presunta infracción, otorgando un plazo de cinco días para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Aun y cuando el legislador determina que depende a " la naturaleza de la infracción", para establecer la procedencia de la visita de inspección, lo cierto es que en la práctica, la tramitación de estos asuntos de visitas de inspección, depende de la decisión adoptada por el promovente en su escrito de demanda; es decir, que señale si la visita debe o no llevarse a cabo.

Ahora bien, la decisión del actor depende fundamentalmente de dos factores, uno es que el promovente tenga en su poder otros elementos de prueba que permitan acreditar la comisión de la infracción, el otro factor, incide en la decisión por parte del titular de solicitar la visita de inspección, relativa a la conveniencia de requerir a la autoridad administrativa la aplicación simultánea de medidas provisionales contra el infractor y el aseguramiento de mercancías.



Es por ello, que resulta poco apropiado la expresión empleada por el legislador, toda vez que no depende de la naturaleza de la infracción, sino de la decisión de quien promueve la declaración administrativa de infracción.

3.8.2. DELITO DE FALSIFICACION DE MARCA

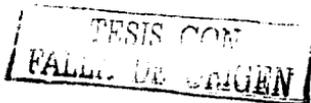
Los tipos delictivos en materia de propiedad industrial, se encuentran previstos en el artículo 223 de la ley correspondiente.

Las conductas que se definen como delitos son objeto de amplios comentarios y siguen representando una parte importante de la normatividad rectora de la propiedad industrial del país.

El primero de los comentarios sería señalar que a pesar de que la Ley de Propiedad Industrial no establece el carácter federal de los delitos regulados por la misma, el hecho de que la ley sea federal, les confiere tal carácter.

En nuestro país, desde hace algunos años, la Procuraduría General de la República, creó una fiscalía especializada dedicada a la investigación e integración de averiguaciones previas en materia de propiedad industrial, a fin de proveer a la Institución de una unidad capacitada para el manejo de este tipo de asuntos.

Sin embargo, debe aceptarse que nuestro sistema penal se encuentra lejos de ser confiable en esta materia y son pocos los casos que pueden terminar con sentencia condenatoria, situación que provoca que los afectados opten por el camino de la infracción administrativa, por ofrecer mejores alternativas para terminar con la violación de sus derechos.



Ahora bien, a continuación analizaremos los supuestos de tipos delictivos en materia de marcas, contenidos en el artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial.

Artículo 223. Son delitos:

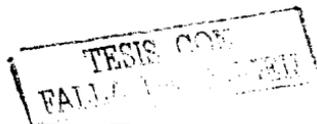
"I.- Reincidir en las conductas previstas en las infracciones II a XXII del artículo 213 de esta ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;"

La finalidad de esta fracción, es dar un trato más estricto a las conductas reincidentes, para sancionar a los sujetos que reiteradamente incurren a violaciones a la Ley de Propiedad Industrial.

En efecto, debe tomarse en cuenta lo estipulado por el artículo 218 de la Ley de Propiedad Industrial, para establecer el concepto de reincidencia, entendiendola a cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

De este concepto de reincidencia, surge una contradicción entre el precepto en comento, toda vez que en el artículo anteriormente citado la reincidencia empieza a computarse desde el momento en que la resolución administrativa es emitida, mientras que esta fracción determina que ese momento es aquel en el que la sanción administrativa queda firme.

Para la práctica considero que la formula aceptable para computar la reincidencia es lo previsto por el artículo 218 de la Ley de Propiedad Industrial.



"II.- Falsificar, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley;"

Este fue una de las disposiciones reformadas en mayo de 1999⁴⁰, cuyo tema central consistía en la reforma penal en materia de propiedad industrial en la falsificación dolosa de marcas.

En cumplimiento a los compromisos adquiridos por la administración de aquellos años, hubo necesidad de realizar diversas reformas a las disposiciones de delitos en materia de marcas.

En consecuencia, anterior a 1999, el artículo 223, fracción II contaba con la siguiente redacción:

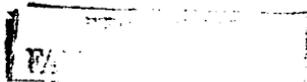
"Artículo 223. Son delitos:

I.- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial."

La expresión a escala comercial, fue incorporada en la legislación criminal de la propiedad industrial, en cumplimiento a compromisos contenidos en el artículo 1717, apartado 1 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y en el artículo 61 del Acuerdo de Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

En otras palabras, nuestro precepto contenía íntegramente lo previsto por ambos acuerdos, sin ninguna modificación ni ajuste, lo que significaba que el criterio para perseguir penalmente la falsificación de marcas de forma dolosa, era

⁴⁰ RANGEL ORTIZ, Horacio, *La Falsificación de Marcas y la Reforma Penal de 1999*, 11^o ed., Tomo XII, México, 1999, pag. 1



si la actividad se realizaba en cantidad o volumen de mercancías falsificadas, sin importar el fin perseguido con la producción.

La reforma penal de 1999, sustituyó la expresión "a escala comercial" por la ahora vigente, "con fin de especulación comercial", lo que trae como consecuencia que puedan castigarse conductas que tengan el ánimo o el fin perseguido con la producción de las falsificaciones sea para comercializar con los productos, independientemente de las cantidades en que se detecten las mercancías falsificadas.

A pesar de que el legislador se ha apartado de lo contenido en los acuerdos internacionales de los que México es parte, se considera que la modificación del texto de la fracción II, del artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial, no viola de ninguna manera los tratados celebrados con la comunidad internacional.

Atendiendo a que un falsificador siempre actúa a escala comercial y debido a la existencia de situaciones en las que se encuentran mercancías falsificadas, sin que éstas sean objeto de una serie de productos o bienes alterados, es que resulta saludable la actual redacción del artículo 223, fracción II de la Ley de Propiedad Industrial.

Finalmente, resulta evidente que esta conducta podrá ser perseguida como delito con el hecho de comprobar la especulación comercial, independientemente de si realmente se ha obtenido o no un lucro, así como del volumen de mercancía falsificada.

"III.- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley, así como aportar o proveer de

cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;"

Esta fracción fue introducida a la Ley de Propiedad Industrial con reformas de 1999, se trata de un texto nuevo, nunca antes previsto por la ley de la materia.

La nueva fracción parecer hacer referencia al objeto al que se aplica la marca falsificada, a pesar de contar con un supuesto tan amplio y claro; es evidente que en materia marcaria, la falsificación de marcas es una conducta estrechamente ligada al producto al que se aplica, situación por lo que hace irrelevante que el precepto contenga la mención o no del producto al estar hablando de la falsificación de marcas.

En razón de lo anterior, debemos puntualizar que le delito de falsificación de marcas se produce en el momento que se adhiere una etiqueta, empaque, envase, etcétera, al producto, sin autorización del dueño de dicha marca.

Por otro lado, esta nueva fracción hace referencia explícita a ciertas conductas que tiene que ver con el tipo penal en cuestión, lo cual no puede considerarse un avance para combatir este tipo de acciones.

Es por ello, que el texto del artículo 223, fracción III de la Ley de Propiedad Industrial, busca reprimir conductas sin las cuales la falsificación marcaria no sería una actividad tan recurrida.

En consecuencia, la redacción de esta nueva fracción, nos coloca en posibilidad de perseguir ciertas acciones que rebasan lo previsto por la fracción II, del artículo 223, identificadas simplemente como falsificación de marcas, refiriéndose específicamente a actividades tales como:

- Producir
- Almacenar
- Transportar
- Introducir al país
- Distribuir
- Vender
- Proveer materias o insumos

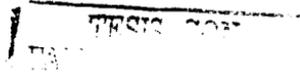
Por último, es necesario señalar que este tipo de conductas para constituir un delito, deben realizarse de manera dolosa y con fines de lucro.

Con la ya tan citada reforma de 1999, se introdujo un nuevo artículo a la Ley de Propiedad Industrial, con el número 223 bis, el cual contempla a los comerciantes ambulantes.

El texto del artículo 223 bis, es el siguiente:

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

Lo primero por comentar, respecto de este artículo, es la forma en que distingue entre los vendedores ambulantes y los comerciantes establecidos, la diferencia notoria entre estas dos figuras, radica en la aplicación de las sanciones, toda vez que a los vendedores ambulantes que realicen actividades de



falsificación de marcas, se les sancionará con penas menores que las aplicadas a los dueños de establecimientos.

Probablemente, el legislador decidió seguir en armonía con el tratamiento dado a los comerciantes ambulantes en diversas materias, particularmente en el Distrito Federal.

Así las cosas, es ingenuo argumentar que la pena prevista para los ambulantes es menor, por el hecho de que operan de manera autónoma y desorganizada, cuando realmente la desorganización existe en el comercio ambulante, es la que se provoca con dicha actividad en las ciudades que se lleva a cabo.

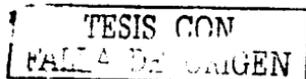
Es por ello, que se considera debe analizarse la posibilidad de igualar las penas, en razón de que el comercio ambulante es tan organizado como el establecido, y por tanto, merecedor a las penas incrementadas a raíz de la reforma de 1999.

Las penas previstas para los delitos de falsificación de marcas, se encuentra contempladas en el artículo 224 de la Ley de Propiedad Industrial.

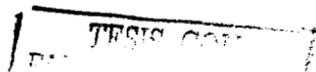
Las penas serán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Por último, de conformidad con el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales⁴¹, los delitos de falsificación marcaria previstos por las fracciones II y III del artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial, son considerados delitos graves, situación por la cual el inculpado de un delito de esta

⁴¹ Artículo 194, fracción VII, *Código Federal de Procedimientos Penales*, Edt. ISEF, Agenda Penal, 2002, México



índole, no tendrá derecho a libertad bajo caución y serán perseguidos por querrela de la parte ofendida.



CAPITULO 4

DERECHO COMPARADO Y LEGISLACION INTERNACIONAL.

4.1 MARCAS EN EL DERECHO DE LA COMUNIDAD EUROPEA

En la Comunidad Europea, la marca es regulada por el Reglamento 40/94, constante de 143 artículos.

Dice Carlos Fernández Novoa⁴², que "la marca comunitaria cuenta con principios básicos que informan su régimen jurídico".

4.1.1 PRINCIPIOS DE LA MARCA COMUNITARIA

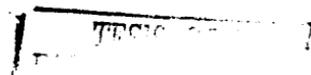
4.1.1.1 PRINCIPIO DE UNIDAD.

Este principio se encuentra contemplado en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento 40/94 que a la letra dice:

"La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad".

De lo anterior, se desprende que la marca comunitaria sólo puede ser solicitada y concederse para el territorio de la Comunidad Europea.

⁴² FERNANDEZ NOVOA, Carlos, *El Sistema Comunitario de Marcas*, Madrid, España, 1995, pág. 34.



Por ello resulta muy probable que el registro de una marca comunitaria pueda negarse por virtud de oposición interpuesta por el titular de una marca anterior o vigente en alguno de los países miembros de la Unión.

Asimismo, el precepto que contiene el principio de unidad, señala que salvo pacto en contrario, la marca producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad.

Situación que de acuerdo con Novoa Fernández, relativiza sensiblemente el principio de unidad de la marca comunitaria.⁴³

La razón en que fundamenta su argumento, es que existen hipótesis en el Reglamento 40/94 donde expresamente se prevé la posibilidad de que la marca comunitaria deje de surtir efectos en alguna zona de la Unión Europea.

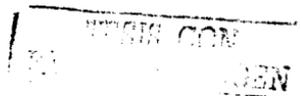
Una de esas hipótesis se actualiza cuando sobre la marca comunitaria, existe una marca de alcance local, provocando que el titular de la marca comunitaria no pueda utilizar en el territorio donde el signo goce de protección local.

4.1.1.2 PRINCIPIO DE RELATIVA AUTONOMIA DE LA MARCA COMUNITARIA.

El significado de este principio es que la marca comunitaria, se encuentra regulada exclusivamente por normas comunitarias, sin que exista lugar para aplicar normatividad nacional de los Estados miembros.

Sin embargo, este principio se debilita sensiblemente, toda vez que en caso de violación a la marca comunitaria, el Reglamento 40/94 contempla en su artículo

⁴³ *Ibidem*, pág. 36.



14, apartado 1, la aplicación del derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales.

En realidad, el Reglamento 40/94 regula de manera uniforme únicamente algunas cuestiones básicas; y encomienda la solución de las restantes al Derecho Nacional del Estado miembro que sea aplicable de acuerdo con las normas fijadas por el propio reglamento.⁴⁴

4.1.1.3 PRINCIPIO DE LA COEXISTENCIA DE LA MARCA COMUNITARIA CON LAS MARCAS NACIONALES.

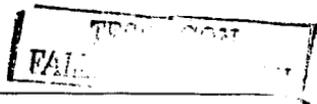
Este principio existe, debido a la necesidad existente de que el Sistema Comunitario de Marcas coexista de manera permanente con los Sistemas Nacionales de Marcas. Ejemplo de esto, lo encontramos en dos mecanismos integrantes del reglamento 40/94, y que son:

- Caducidad por tolerancia
- La obligación de usar efectivamente la marca.

En efecto, el principio de coexistencia de la marca comunitaria, consiste en una equiparación de las marcas nacionales con los signos marcarios de la Unión Europea.

Ahora bien, como la marca desempeña un papel importante en la vida económica de la Comunidad Europea, así como la posibilidad que representa para que el consumidor distinga entre una gran variedad de mercancías de la marca comunitaria debe cumplir con ciertas funciones que le permitan culminar con éxito su objetivo.

⁴⁴ *Ibidem*, pág. 37



Dichas funciones encuentran respaldo en el Reglamento 40/94 y son las siguientes:

+ Función Indicadora de la Procedencia Empresarial.

Esta función, tiene su apoyo directo en la reacción del público consumidor al encontrarse con una marca en conexión con el producto o servicio, en consecuencia, se piensa que dicha mercancía, proviene de una empresa.

Asimismo, el reglamento 40/94 al otorgar el titular de una marca comunitaria, las acciones encaminadas a la protección del signo, se traduce en un respaldo inequívoco de esta función.

+ Función Indicadora de Calidad.

Al encontrarse con un producto o servicio, amparado por una marca, se tiene la creencia de que el bien o servicio cuenta con ciertas características.

La marca es un signo que proporciona al consumidor información sobre una calidad relativamente constante de los productos o servicios con los que la marca aparece conectada.⁴⁵

+ Función Condensadora de la Buena Fama.

Esta, es sin duda la función más importante de la marca, consistente en la preferencia que los consumidores otorgan a los productos o servicios portadores de dicho signo, en consecuencia, se genera la expectativa de que si el producto o servicio adquirido cuenta con el gusto del público.

⁴⁵ *Ibidem*, pág. 42.



La función de la buena fama, se encuentra prevista por el reglamento 40/94, en la hipótesis de la marca renombrada⁴⁶, concediéndole dos formas de protección.

La primer forma de protección, es cuando el titular de una marca renombrada anterior puede oponerse a una solicitud posterior de una marca comunitaria, incluso cuando no hay similitud entre los productos o servicios que se comercialicen.

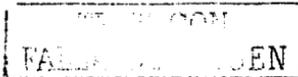
La otra forma de protección, consiste en que el titular de la marca comunitaria renombrada puede solicitar se prohíba el uso de una marca idéntica o similar cuando los servicios o productos distinguidos por el signo infractor no sean similares a los diferenciados por la marca comunitaria renombrada.

De acuerdo con el artículo 1 del reglamento 40/94, se denominará marca comunitaria a las marcas de productos o de servicios registrados en las condiciones y conforme las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento.

A simple vista, parecería que el Reglamento 40/94 omite el concepto de marca; sin embargo, el artículo 4, establece que puede constituir una marca comunitaria:

"Todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas."

⁴⁶ En el sistema mexicano de marcas, la marca renombrada es conocida como marca notoria. Para la Comunidad Europea, este tipo de marca, es aquella que se caracteriza por ser portadora de un acreditado prestigio. SANZ DE ACEBO HECQUET, Euenne, *La protección de la marca renombrada en el Derecho Comunitario*, Derecho Mercantil, No 236, Madrid, España, Abril-Junio, 2002, pág. 153.



De la transcripción del precepto, se desprende, a diferencia de nuestra legislación, que las letras y los números pueden constituir una marca y pretende su registro.

Respecto de las palabras, nombres propios, dibujos y la presentación del producto, resulta coincidentes con los signos que nuestro sistema permite también para formar una marca.

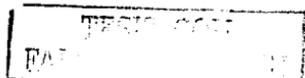
Otro aspecto que merece comentario, es lo relativo a que el Reglamento de la Comunidad Europea, establece que la marca comunitaria debe distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas, en tanto que la Ley de Propiedad Industrial señala que el signo marcario tiene que ser capaz de individualizar productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Una vez establecido lo que puede constituir una marca comunitaria, es necesario delimitar quien puede ser titular de la misma. En efecto, el Reglamento 40/94 se muestra relativamente restrictivo respecto de la legitimación.

Este aspecto cobra importancia a lo largo de la vida de la marca comunitaria, por que la pérdida de la legitimación constituye una causa de caducidad del signo distintivo.

El artículo 5 del Reglamento 40/94, dispone que las personas que se encuentran legitimadas para obtener la titularidad de la marca son las siguientes:

- Las entidades físicas de derecho Público de los Estados de la Unión Europea y las personas físicas y jurídicas que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión europea.



De lo anterior, se desprende que la posibilidad de solicitar y obtener la titularidad de una marca comunitaria, se fundamenta en la condición de ser ciudadano de la Unión Europea.

- Las personas físicas o jurídicas que sean nacionales de un Estado miembro del Convenio de París, par la protección de la propiedad industrial; así como los nacionales de un estado miembro de la Organización Mundial de Comercio.

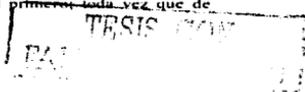
Respecto de estos últimos, debido a que la Organización Mundial de Comercio regula, a través de Acuerdos, lo relativo a aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, y una vez que la Comunidad Europea firmó el acuerdo para la creación de la organización en comento, los nacionales de un estado miembro de la misma se encuentran en posibilidad de solicitar una marca comunitaria, en razón del principio de trato nacional.⁴⁷

- Personas físicas o jurídicas que sin ser nacionales de Estados miembros de la Unión Europea ni el Convenio de París, tengan su domicilio, sede o establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de la Unión Europea o bien en el territorio de un Estado miembro de la Convención de París.

En consecuencia, debemos entender que las personas comprendidas en este tercer grupo, tiene que participar activamente en la vida económica de la Unión Europea o de un integrante del Convenio de París.

- Las personas físicas o jurídicas que sin estar incluidas en categorías anteriores, sean nacionales de una Estado que en materia de marcas conceda

⁴⁷ El Principio de Trato nacional consiste en que una vez firmado el Acuerdo, los países firmantes no pueden celebrar ningún otro Acuerdo con mejores condiciones que las pactadas en el primero, toda vez que de hacerlo se encuentran facultados para exigir la igualdad de condiciones.



a los nacionales de la Unión Europea la misma protección que a sus nacionales.

Este grupo de personas se encuentra legitimada para obtener una marca comunitaria, en virtud del principio de reciprocidad, aunada a la obligación de probar que la marca para la que se pretende registro en la Unión Europea se encuentra registrada en el país de origen.

Finalmente, si bien es cierto que la Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 87, exige la calidad de comerciante, industrial o prestador de servicios para utilizar una marca, en ninguna disposición de dicho ordenamiento maneja la necesidad de ser mexicano o nacional de algún país perteneciente a alguna Unión.

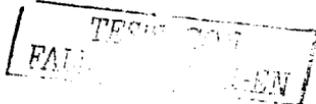
En efecto, debemos suponer que nuestro sistema habilita a cualquier persona física o moral para ser titular del registro del signo distintivo.

4.1.2 NACIMIENTO DE LA MARCA COMUNITARIA

De conformidad con el artículo 6 del Reglamento 40/94, la marca comunitaria se adquiere por el Registro.

A fin de que el registro de la marca comunitaria sea vigilado, así como otras funciones relevantes en la vida del signo marcario, existe la Oficina de Armonización del Mercado Interior.⁴⁸ La oficina encuentra su fundamento en el artículo 2 del Reglamento 40/94.

⁴⁸ En lo sucesivo se le denominará Oficina. CASADO CERVIÑO, Alberto, *La Oficina de Armonización del Derecho Interior*, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XIX, Madrid, España, 1998, pág. 84



Debido a que la Comunidad Europea, se encuentra formada por Estados con distintos idiomas, el Reglamento 40/94 señala de manera expresa, en su artículo 115, apartado 2, que las lenguas oficiales de la Oficina son el español, alemán, francés, inglés e italiano.

La Oficina tiene personalidad jurídica propia y en cada uno de los Estados miembros, cuanta con capacidad que las legislaciones nacionales, en manera más amplia, concede a las personas jurídicas.

Esta institución, se encuentra dirigida y representada por el Presidente, asistido por uno o varios vicepresidentes. Entre las funciones más relevantes del Presidente se encuentran las siguientes:

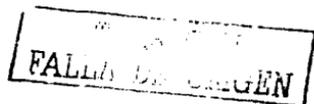
- Someter a la Comisión cualquier proyecto de modificación al Reglamento 40/94, del Reglamento de Ejecución y del Reglamento relativo a las tasas.
- La presentación anual de un informe, desarrollando las actividades realizadas por la Oficina a la Comisión, el Parlamento y Consejo de Administración de la propia Oficina.⁴⁹

Otro de los órganos importantes de la Oficina, se encuentra el Consejo de Administración, compuesto por un representante de cada Estado miembro y por un representante de la Comisión.

Algunas de las funciones del Consejo de Administración son:

- Asesorar al presidente sobre materias competencia de la Oficina.

⁴⁹ Las funciones que debe realizar el Presidente, se encuentran contempladas en el artículo 119, del Reglamento 40/94. CASADO CERVIÑO, Alberto, *Comentarios a los Reglamentos sobre Marca Comunitaria*, Edit. Alicante, España, 1998, pág. 139.



- Otorgar consultas para la adopción de directrices relativas al examen que la Oficina debe llevar a cabo.⁵⁰

La legalidad de los actos realizados por el Presidente de la Oficina, estarán vigilados por la Comisión.

Para cumplir eficazmente con las funciones impuestas por el Reglamento 40/94, la Oficina cuenta con los siguientes órganos:

+ Los Examinadores.- Este primer órgano, tiene que comprobar si la solicitud reúne los requisitos exigidos para darle una fecha de depósito, si el solicitante se encuentra legitimada para solicitar el registro de una marca comunitaria y si ésta no se encuentra en alguna de las causales que nieguen el registro.

+ Las Divisiones de Oposición.- Órgano compuesto por tres miembros, de los cuales por lo menos uno deberá ser jurista. Tiene como funciones resolver sobre dos importantes cuestiones.

La primera, consiste en determinar si una marca anterior invocada por el oponente impide el registro de la marca comunitaria que se solicita.

La segunda cuestión, consiste en decidir si la oposición de una marca debe ser estimada en su totalidad o sólo parcialmente.

+ Divisiones de Administración de Marcas y de Cuestiones Jurídicas.- Es competente para conocer de todas aquellas resoluciones que no sean competencia de los Examinadores, las Divisiones de Oposición y las Divisiones de Anulación.

⁵⁰ La constitución y competencia del Consejo de Administración las establecen los artículos 121, 122, 123 y 124 del Reglamento 40/94. *Op. Cit. Supra*, pag. 140

Asimismo, conocerá sobre las menciones que deban inscribirse en el Registro de Marcas Comunitarias y la lista de los representantes autorizados para actuar ante la Oficina.

+ División de Anulación.- Integrado por tres miembros de los cuales, uno debe ser jurista. Este órgano es competente para la nulidad y caducidad de la marca comunitaria.

+ Salas de Recursos.- Se componen de tres miembros y por lo menos dos deben ser juristas. La competencia conferida por el Reglamento 40/94 es la de resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones del resto de los órganos integrantes de la Oficina.

En mérito de lo expuesto, podemos establecer que la Oficina, en su estructura, cuenta con órganos de primera instancia, como son: los Examinadores, las Divisiones de Oposición, las Divisiones de Administración de Marcas y de Cuestiones Jurídicas y las Divisiones de Anulación así como órganos de segunda instancia como son las Salas de Recurso.

En efecto, las Salas de Recurso resolverán las apelaciones en contra de las resoluciones dictadas en concesión, nulidad o caducidad de la marca comunitaria.

Todo recurso, debe interponerse por escrito dentro de los dos meses siguientes contados a partir del día que se notificó la resolución recurrida y se considera interpuesto una vez que se pague la tasa correspondiente.

Un aspecto relevante respecto de los recursos, consiste en la obligación del recurrente de formalizar el recurso en un plazo no mayor de cuatro meses contador a partir de la fecha de notificación de la resolución que se recurre, para exponer los motivos en que funda su impugnación.

Una vez interpuesto el recurso, la resolución recurrida se aplazará hasta el momento que la Sala resuelva sobre el recurso; es decir, la interposición del recurso tiene efecto suspensivo.

Cuando el recurso es procedente, la Sala puede dictar una nueva resolución que sustituya a la impugnada o bien, devuelve el asunto al órgano de primera instancia creador de la resolución recurrida, en consecuencia, dicho órgano debe dictar una nueva resolución.

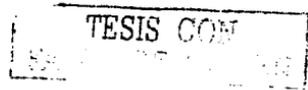
Finalmente, las resoluciones de una Sala de Recurso pueden ser recurridas ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El plazo para la interposición del recurso será de dos meses contados a partir de la notificación de la resolución de la Sala de Recurso.⁵¹

Ahora bien, en el sistema mexicano de marcas, es necesario el registro del signo distintivo; sin embargo, el registro no es para el nacimiento de la marca; toda vez que, cualquier signo que permita al consumidor la identificación del producto o servicio puede considerarse marca. En consecuencia, la marca debe registrarse para obtener su uso exclusivo y sea oponible frente a terceros.

Por otro lado, al igual que en la Comunidad Europea, en México existe un órgano encargado de recibir la solicitud de registro, examen de la misma, concesión del registro, nulidad y caducidad de la marca.

La diferencia entre los órganos encargados de dicha materia, radica en que para la Comunidad Europea, se encarga exclusivamente de las marcas, en tanto, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no sólo conoce de marcas, al igual que de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, nombres y avisos comerciales.

⁵¹ Artículo 63 del Reglamento 40/94



Respecto a la estructura del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el capítulo siguiente abordaremos detenidamente el tema, sin embargo, resulta oportuno señalar que debido a la inexistencia de ciertas figuras, parece arriesgado hacer una comparación entre los órganos integrantes de la oficina europea y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

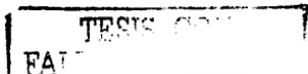
Siguiendo con la protección que debe otorgarse a la marca comunitaria y el cumplimiento del Reglamento 40/94, es necesario establecer órganos especializados para aplicar las normas comunitarias.

Por tal razón, el artículo 91 del Reglamento establece lo siguiente:

"Los estados miembros designarán en su territorio un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y segunda instancia, en lo sucesivo denominados "tribunales de marcas comunitarias" encargados de desempeñar las funciones que les atribuye el presente Reglamento."

Dentro de las facultades atribuidas a este tipo de Tribunales de Marcas Comunitarias se encuentran comprendidas las siguientes:

- Todas las acciones fundadas para la violación de una marca comunitaria, al igual que las acciones basadas en un intento o amenaza de violación de una marca comunitaria;
- Las acciones encaminadas a comprobar si determinada actividad constituye o no una violación de una marca comunitaria;
- Sobre las acciones fundadas en la violación de derechos que el Reglamento 40/94 otorga al solicitante de una marca comunitaria;



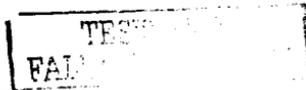
- De las demandadas de reconversión en las que pidan la declaración de caducidad o nulidad de la marca comunitaria.

Las Reglas utilizadas por el Reglamento 40/94 para establecer la competencia de la Tribunales Comunitarios de Marca, serán de la siguiente manera:

- a) En el caso de los 3 primeros supuestos citados con anterioridad las acciones deben entablarse ante los Tribunales de Marcas comunitarias del Estado Miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o bien ante los Tribunales de Marcas Comunitarias del estado en cuyo territorio tenga un establecimiento el demandado.
- b) La segunda regla, es aplicada cuando el demandado no cuenta ni con domicilio o establecimiento en el territorio de la Unión Europea, en consecuencia, las acciones deberán entablarse ante los Tribunales de Marca Comunitaria del Estado Miembro, en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o bien donde este último tenga un establecimiento.
- c) La tercera regla, opera cuando tanto el demandante como el demandado no tienen su domicilio ni establecimiento en el territorio de la Unión Europea, en tal caso las acciones deben entablarse ante los Tribunales Españoles de Marcas Comunitarias.

Lo anterior, se debe a que de conformidad con el artículo 93, apartado 3 del Reglamento 40/94 establece que ante la posibilidad de materializarse el supuesto del inciso c), los procedimientos se llevaron ante los Tribunales del Estado Miembro en que radique la sede de la Oficina.

Esta figura, se encuentra fuera de toda posibilidad de comparación con alguna Institución de nuestro sistema de derecho marcario, toda vez que en nuestro país el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el único facultado para intervenir



a lo largo de la vida del signo distintivo, sin que ningún otro órgano pueda participar en algún asunto relacionado con la marca.

Asimismo, es oportuno precisar que en los Estados de la República Mexicana, los asuntos de los que deba conocer el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueden ser interpuestos ante las dependencias de la Secretaría de Economía, las cuales servirán de intermediario entre el solicitante y el Instituto.

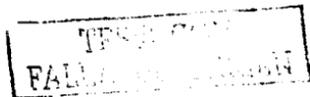
Por otro lado, atendiendo a que ante la imposibilidad de promover algún recurso ante las resoluciones dictadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la única posibilidad del solicitante para recurrirlas, es el Juicio de Amparo, en consecuencia, podemos afirmar que los Juzgados de Distrito, aunados al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, son los únicos facultados para conocer de la marca.

4.1.3 FACULTADES CONCEDIDAS AL TITULAR DE UNA MARCA COMUNITARIA.

El artículo 9, apartado 1 del Reglamento 40/94 establece que la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo.

De acuerdo con Fernández Novoa, en el derecho exclusivo de la marca cabe distinguir dos facetas: una positiva y otra negativa. La faceta positiva implica que el titular de la marca está facultado para usarla, ceder una licencia sobre la marca; la faceta negativa implica que el titular de la marca está facultado para prohibir que los terceros usen la marca en el tráfico económico.⁵²

⁵² FERNANDEZ NOVOA, Carlos. *Op cit*, pág. 195



De lo transcrito, se desprende que la denominada faceta negativa, es la más importante por que es la que garantiza la efectividad del uso exclusivo de la marca.

Otras de las facultades concedidas al titular de la marca comunitaria se encuentra expresadas en los siguientes términos:

- Poner el signo en los productos o en su presentación.

Debido a que en el ámbito económico, la utilización de la marca en un producto o servicio representa la preparación del proceso de comercialización; es evidente, que la marca sólo puede fijarse en las mercancías, por la persona que cuenta con autorización.

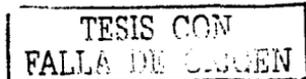
- Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo.

Fundamentada en esta prerrogativa, es que el titular de una marca comunitaria puede impedir a cualquier persona que comercialice productos o servicios amparados por un signo idéntico o confundible.

- Importar o exportar productos con el signo.

Basado en que el ámbito territorial de la marca comunitaria comprende la totalidad de los Estados Miembros de la Unión Europea, el titular puede exportar productos amparados por su marca, así como el prohibir la importación de productos a la Comunidad Europea, que porten un signo idéntico o asociable con la marca comunitaria.

- Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.



Esta facultad representa para el titular de una marca comunitaria, la posibilidad de impedir a un tercero el empleo de una marca confundible o asociable a una marca comunitaria en cualquier tipo de documentación mercantil o en publicidad entre el público consumidor.

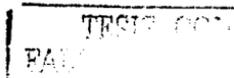
En resumen, cabe afirmar que las facultades concedidas al titular de una marca comunitaria consiste en el uso exclusivo y la protección del signo, así como el impedir el uso de la marca comunitaria sin su autorización.

Estas facultades, se pueden considerar parte integrante de la legislación mexicana, con la única diferencia o por lo menos no mencionada, de que la solicitud de registro de una marca en México, desde su ingreso al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, origina un bloqueo de solicitudes que sean presentadas por terceros con posterioridad, para marcas iguales o similares.

Para la marca comunitaria, el derecho exclusivo nace hasta el momento en que se publica en el Boletín de Marcas Comunitarias el acuerdo de su concesión, en consecuencia, el solicitante del signo distintivo no puede ejercitar ninguna de las facultades antes citadas.

Una de las facultades concedidas al titular de una marca comunitaria, y que no se encuentra prevista por nuestro sistema de marcas, consiste en la protección al signo distintivo cuando aparece en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta. Atendiendo a que la marca corre el riesgo de convertirse en una denominación usual del producto que inicialmente diferenciaba la correspondiente marca.

En efecto podrán presentarse casos en los que resultará difícil determinar si el nombre que se da al producto constituye una marca o bien si es una denominación genérica o usual correspondiente al producto.



En la Unión Europea, esta hipótesis puede presentarse incluso en el texto de los diccionarios, enciclopedias y otras obras de carácter informativo, lo cual representaría al acelerado proceso de conversión de la marca en el nombre usual del producto o servicio.

Ante tal situación, el Reglamento 40/94, en su artículo 10, otorga al titular de la marca comunitaria la facultad de pedir las medidas encaminadas a prevenir la vulgarización del signo distintivo.

A pesar de no tratarse de una facultad inherente a la prerrogativa de uso exclusivo, toda vez que, sólo puede exigir al editor incluir la indicación de que se trata de una marca.

El citado artículo 10 del reglamento 40/94, regula tal situación en los siguientes términos:

“Si la reproducción de una marca comunitaria en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar dice la impresión de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los cuales esta registrada la marca, el editor a petición del titular de la marca comunitaria, velará por que la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar de la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada.”

Como ya había señalado, para ejercer esta facultad es preciso que la marca comunitaria aparezca en una obra a la que acuda el público para conocer el significado de un término y obtener información acerca del mismo, provocando en el lector la impresión de que la denominación de la marca comunitaria es la palabra utilizada usualmente para designar productos o servicios.



Si se integran los requisitos señalados, el titular del signo distintivo podrá solicitar al editor de la obra, sea persona física o moral, que la reproducción de la marca vaya acompañada de la indicación de que se trata de una marca registrada, adjuntando algún símbolo que indique su naturaleza marcaria, tales como R y TM.

4.1.4 SUPUESTOS DE NEGACION DEL REGISTRO DE LA MARCA.

En el sistema comunitario de marcas, existen dos clases de motivos relativos a la denegación del registro de una marca.

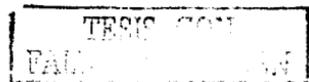
Los primeros son los motivos de denegación absoluta, que son objeto de examen que lleva a cabo la Oficina, y los motivos de denegación relativos, que competen al titular de la marca.

Ahora bien, los motivos de denegación absoluta, de ninguna manera podrían convalidarse, razón por la cual, nunca constituirá una marca la solicitud que contenga este tipo de motivos.

Por otro lado, los motivos de denegación relativa una vez que sean subsanados, bien pueden constituir una marca comunitaria.

El Reglamento 40/94 contempla los motivos de denegación absoluta y relativos, en sus artículos 7 y 8 respectivamente. A continuación, expondremos los motivos de denegación absolutos.

El primero de los motivos, consiste en la prohibición de registro a un signo que no sea susceptible de representación gráfica, así como de los que carezcan de capacidad distintiva.



En consecuencia y debido a que son signos que no pueden representarse gráficamente, fenece toda posibilidad de registrar, tales como las aromáticas o sonoras.

En el caso de las que carecen de distintividad, se trata, de lo que comúnmente se conoce como denominación genérica; es decir, exactamente lo contrario a la pretendido por la marca.

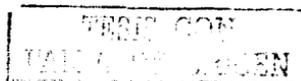
Por tanto, todo signo banal o de estructura simple, carece de distintividad y no puede constituir una marca comunitaria.

Otro motivo de denegación absoluta dispone que se negara el registro de:

"Las marcas que estén compuestas exclusivamente por los signos o por indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor; la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la presentación del servicio u otras características del producto o servicio."

Debido a que el papel de las marcas consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio, las denominaciones descriptivas no pueden operar como marcas, toda vez que su función radica en informar a los comunicadores acerca de las características del producto o servicio al que pretende aplicarse el signo distintivo.

Un motivo más de denegación absoluta, es encuentra expresado en los siguientes términos:



"Las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio."

La razón en que se funda esta prohibición, es la de evitar monopolizar a título de marcas signos cuya libre disponibilidad es necesaria para que los empresarios actúen de manera eficiente en el mercado.

A diferencia de los signos carentes de distintividad, esta prohibición comprende a los signos que a consecuencia de un proceso de conversión de su significado original sean habituales a las costumbres del comercio de cualquiera de los miembros de la Unión Europea.

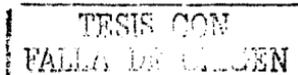
Sin embargo, conforme al apartado 3) del artículo 7 del Reglamento 40/94, el solicitante de una marca consistente en un signo carente de distintividad, descriptivo o habitual puede lograr el registro de la marca siempre que acredite debidamente que a consecuencia de un uso anterior, el signo es notoriamente conocido por los círculos interesados como medio distintivo de los productos o servicios del solicitante.

Así las cosas, la falta de capacidad distintiva de un signo debe entenderse subsanada, tan solo, cuando a consecuencia de un uso anterior, el signo es notoriamente conocido en todos los países miembros de la Unión europea.

Otra de las prohibiciones previstas por el Reglamento 40/94. Para negar al Registro como Marca Comunitaria, contiene lo relativo a las formas tridimensionales.

La primera prohibición de este tipo es la siguiente:

- La forma impuesta por la naturaleza del propio producto.



Esta prohibición debe ser aplicada cuando la forma objeto de la solicitud de marca comunitaria sea justamente la forma característica que suelen revestir los productos integrantes de la clase para que se presente la solicitud.

Una prohibición más para las formas tridimensionales consiste en:

- La forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

La pretensión de esta fracción es la de diferenciar las formas protegidas por el Sistema de Marcas de las reguladas por el Sistema de Patentes. En consecuencia, la delimitación realizada por esta prohibición resulta muy importante.

La finalidad del Sistema de Patentes, consiste en fomentar la realización y divulgación de los resultados de la investigación tecnológica concediendo derechos exclusivos temporales y limitados a los inventores, por ello, el Sistema exige que las invenciones sean nuevas, impliquen actividad y sea de aplicación industrial.

Dicha finalidad sería frustrada si pudiese registrarse como marca una forma cuya función específica consistirá en proporcionar a un producto ventajas notorias con respecto a la fabricación o uso del mismo.

La última de las prohibiciones para formas tridimensionales se expresa en los siguientes términos:

" La forma que afecte el valor intrínseco del producto".

Esta prohibición se refiere a aquella clase de productos en los que la apariencia estética repercute directamente sobre la valoración de un producto por



parte del consumidor; es decir, aquellos productos que son comúnmente adquiridos en atención a sus efectos estéticos y ornamentales.

En efecto, mediante esta prohibición se pretende fijar la frontera entre el Sistema Comunitario de Marcas y el Sistema de Diseño Comunitario.

Por ello, cuando se encuentre una forma que haga más atractivo y vendible el producto, es preciso concluir que tal forma afecta el valor intrínseco del producto y, por tanto, no puede ser registrada como marca.

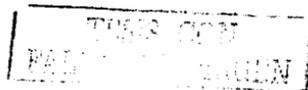
Por otro lado, el Reglamento 40/94 prevé como motivo de denegación absoluta, las indicaciones engañosas de tal suerte que se negará el registro a todo signo que se encuentre en el siguiente supuesto:

"... marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio".

Las indicaciones engañosas, no pueden ser registradas como marcas por que el significado de esas indicaciones es definitivamente incompatible con el contenido informativo que debe proporcionar la marca.

Atendiendo a que la marca suministra información acerca del origen empresarial de los servicios y productos así como de la existencia de un nivel constante de calidad de los mismos, en consecuencia, estos dos aspectos generan la transparencia del mercado que es la finalidad última del Sistema Marcario.

En razón de lo anterior, y toda vez que las indicaciones engañosas provocan en los consumidores un riesgo de equivocaciones y desorientación entre ellos esta



prohibición absoluta bloquea definitivamente el acceso de dichas indicaciones al Registro de Marcas Comunitarias.

Además de las prohibiciones anteriormente expuestas, el Reglamento 40/94 dispone otras, igualmente absolutas, tales como:

" Las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres".

Para Fernández Novoa⁵³, en el sistema comunitario de marcas el orden público debe entenderse como el conjunto de principio jurídicos, políticos y económicos generalmente admitidos en todos los países de la Unión Europea en un momento determinado.

Respecto de la expresión buenas costumbres, es interpretado en el sentido de la ética social predominante en la sociedad europea de cada momento histórico.

En efecto, para negar el registro de una marca fundada en esta prohibición, el signo debe estar en contradicción con la legislación y las pautas básicas de la moral aceptada por la sociedad europea.

Asimismo, el Reglamento 40/94 prevé la prohibición de registrar a:

" Las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegados en virtud del artículo 6ter del Convenio de París"

De acuerdo con el Convenio de París, el artículo 6ter prohíbe registrar como marca a los siguientes signos:

⁵³FERNANDEZ NOVOA, Carlos. *Op. Cit supra*, pág. 149



- a) "Los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estados de los países de la Unión."
- b) "Los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros."
- c) "La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar".

Así las cosas, la existencia de esta prohibición obedece, al simple hecho de que se encuentra contemplada en el máximo ordenamiento de propiedad industrial, el Convenio de París.

Ahora bien, respecto del primer supuesto la prohibición queda sin efecto cuando las autoridades competentes de un país de la Unión autorizan la reproducción del escudo, bandera o emblema en una marca.

En relación con las siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales la prohibición dejará de aplicarse si el solicitante de la marca comunitaria aporte la autorización de la organización.

La prohibición relativa a los signos y punzones oficiales de control y garantía, no será aplicable cuando los productos para los que se solicita la marca comunitaria no guardan relación alguna con los productos oficiales antes citados.

Finalmente, el Reglamento 40/94 señala como motivos de denegación absoluta la siguiente:



" Las marcas comerciales de los vinos que consistan en una indicación geográfica que identifique el vino, o para las bebidas que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique la bebida, respecto de los vinos o bebidas que no tengan dicho origen".

En razón de que esta prohibición concierne exclusivamente a las marcas destinadas a bebidas, afecta en todo caso a quienes no estando asentados en una zona geográfica, solicitan el nombre o signo característico de la misma como parte integrante de una marca comunitaria.

Por tanto, los empresarios ajenos a la zona geográfica correspondiente no podrán incluir el nombre o signo característico de la zona en una marca comunitaria.

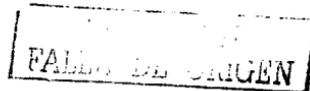
Ahora bien, es momento de comentar los motivos de denegación relativos previstos por el artículo 8 del Reglamento 40/94.

Los motivos de denegación relativos están constituidos por marcas y signos distintivos que tiene un alcance comunitario o bien un alcance estrictamente nacional.

Una de las categorías contempladas en los motivos de denegación relativos, es la concerniente a las marcas anteriores o confundibles.

El primero de los supuestos perteneciente a dicha categoría está contemplado en el apartado 1) del artículo 8 del Reglamento 40/94 en los siguientes términos:

" Mediante oposición de titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:



a) Cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior."

Lo primero que merece comentario de la precedente transcripción es que el Sistema Comunitario de Marcas deja totalmente a iniciativa de los Titulares de Marcas anteriores la operatividad de los motivos de denegación relativos.

Tal situación acontece, debido a que las marcas y signos distintivos anteriores tan sólo surtirán efecto obstativo en el procedimiento de concesión cuando el titular plantee la pertinente oposición.

Por otro lado, la doble identidad solicitada por el supuesto de mérito presupone la falta de problemática del examinador para detectar la materialización de la hipótesis.

El supuesto de confundibilidad se contempla en la letra b), del apartado 1 del artículo que dispone negar el registro de una marca comunitaria cuando:

" Por ser idéntica o similar a la marca anterior, y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior."

A fin de apreciar la semejanza entre signos estos son comparados en un triple plano: el fonético, el gráfico y el conceptual, así como que los examinadores se inspiren en las pautas utilizadas en los Estados miembros de la Unión Europea.



En efecto, el examinador tiene que determinar si existe riesgo de confusión entre la marca comunitaria solicitada y la marca anterior oponente.

El Reglamento 40/94, el apartado 2 del mismo artículo 8, expone los tipos de marcas en los que es posible fundamentar una oposición a la solicitud de marca comunitaria.

- Las marcas comunitarias o las solicitudes de marcas comunitarias.

En este caso, la fecha de depósito debe ser anterior a la fecha de depósito de la solicitud de la marca comunitaria contra la que se entabla oposición.

- Las marcas nacionales registradas en un Estado Miembro de la Unión Europea y las marcas internacionalmente registrada que surten efecto en uno de los Estados de la Unión Europea.

Los signos distintivos citados constituirán un motivo de denegación relativa cuando sean idénticas o susceptibles de generar confusión o asociación.

Para poder determinar la existencia de dicha situación es preciso comparar la solicitud de marca comunitaria con la marca nacional anterior en la que se funda la oposición.

Por tanto, el Examinador debe realizar un análisis basado en la comparación de la solicitud de la marca comunitaria y la certificación oficial de la marca o solicitud nacional invocada en la oposición.

- Las marcas notoriamente conocidas en un estado miembro de la Unión Europea.



La peculiaridad de este tipo de marcas radica en que no se encuentran registradas, sino que por consecuencia de su uso muy intenso han alcanzado notoriedad entre los sectores interesados de un estado miembro de la Unión Europea.

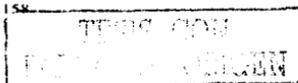
La inclusión de esta categoría de signos para negar el registro de una marca comunitaria, obedece a que la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea tienen en sus ordenamientos lo dispuesto por el artículo 6bis del Convenio de París, relativo a las marcas notorias.

Para el titular de una marca notoriamente conocida es menester fundamentar su oposición a la solicitud de la marca comunitaria en la acreditación de que el signo invocado es notorio.

De igual manera, el artículo 5 del Reglamento establece como motivo de denegación relativo de una marca comunitaria la existencia anterior de una marca notoriamente conocida y renombrada.

Ahora bien, para que entre en juego este motivo de denegación es preciso que concurren los siguientes supuestos:

- a) Que existe una marca notoriamente conocida y renombrada anterior. Esta marca anterior puede ser bien una marca comunitaria renombrada y notoriamente conocida en el territorio de la Unión europea o bien una marca nacional renombrada y notoriamente conocida en el estado miembro que se trate.
- b) Que se solicite una marca comunitaria posterior para distinguir productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior.



Esta marca comunitaria solicitada con posterioridad tiene que ser idéntica o similar a cualquiera de las dos marcas anteriormente mencionadas y haberse solicitado para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado cualquiera de los dos signos anteriores.

- c) Que el uso de la marca comunitaria solicitada posteriormente reúna las características previstas en este apartado.

Estas características son que se realice sin justa causa y para aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad o reputación de la marca anterior o fuere perjudicial para el carácter distintivo o la notoriedad o de la reputación de la marca anterior.

Otro motivo de denegación previsto por el artículo 8 del Reglamento 40/94 es el de las marcas no registradas y los otros signos anteriormente utilizados de alcance no únicamente local.

En consecuencia para que esta hipótesis sea aplicada se necesita la concurrencia de los siguientes supuestos:

- Que el registro de marca comunitaria sea obstaculizado por un signo no registrado, así como otros signos tales como el nombre comercial y el rótulo de establecimiento.
- El uso de los signos obstaculizantes debe producirse en un ámbito de alcance no únicamente local, es decir, un ámbito que comprende no sólo una parte del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea.
- El titular de la marca no registrada o del signo tiene que haber adquirido, con arreglo al derecho nacional del Estado miembro que regula estos signos, el

derecho a utilizar los signos con anterioridad a la fecha de prestación de la solicitud de la marca comunitaria.

- El derecho nacional del estado miembro que regula estos signos tiene que reconocer a u titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Finalmente, el Reglamento prevé el motivo de denegación relativo a la hipótesis de la marca del agente o representante.

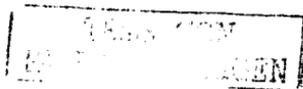
De acuerdo con este supuesto, el empresario legitimado para ser titular de una marca comunitaria, puede impedir el registro de su marca realizado por el agente o representante en su propio nombre y sin el consentimiento de aquél y siempre que no justifiquen su actuación.

Dentro del tema de palabras o motivos para negar el registro de una marca, merece mención señalar que el sistema mexicano de marcas no divide entre motivos absolutos y relativos.

Por tanto, en nuestro país no es posible tener contacto con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para establecer las razones por las que deba negarse o concederse el registro de una marca.

Ahora bien, llega el momento de precisar todo lo concerniente a la solicitud de la marca comunitaria.

El primer comentario al respecto se hace con relación a que la solicitud debe ser presentada por una persona que tenga legitimación para ser titulares de marcas comunitarias.



El Reglamento 40/94 en su artículo 26 señala los requisitos necesarios que debe contener la solicitud de marca comunitaria. Dichos requisitos son los siguientes:

- Una instancia de registro de marca comunitaria.
- Las indicaciones que permiten identificar al solicitante. Sin duda alguna, este requisito es de suma importancia, toda vez que facilita la tarea del examinador consistente en comprobar si el solicitante está legitimado para pretender la titularidad de la marca comunitaria.
- La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro. Requisito indispensable, debido a que gracias a su mención podrá delimitar la marca comunitaria.
- La reproducción de la marca. En razón de que la marca comunitaria debe ser constituida por un signo susceptible de representación gráfica, el cual debe ser reproducido en la solicitud.

Finalmente, los solicitantes de marcas comunitarias deben anexar una tasa de depósito por cada clase que pretende registrarse.

La solicitud puede ser depositada de acuerdo con el artículo 25, apartado 1 del Reglamento 40/94, en la Oficina, en la Oficina de Patentes y Marcas de un Estado Miembro o bien en la Oficina de Marcas de Benelux.

Una vez que la solicitud de la marca comunitaria es depositada, se lleva a cabo un examen para comprobar si reúne los requisitos exigidos en la solicitud, si el solicitante está legitimado para solicitar la marca comunitaria; y si el signo se encuentra o no incluido en alguno de los motivos de denegación absolutos.

El primer punto a comprobar, resulta de suma importancia debido a que si la solicitud cumple con todos sus requisitos se otorga una fecha de presentación, convirtiéndose en un factor básico en la vida de la marca comunitaria.

Lo anterior, es innegable debido a que la fecha de depósito de la solicitud determina las marcas concedidas y las solicitudes presentadas antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria y serán tomadas como anterioridades ante dicha solicitud.

En la hipótesis de que la solicitud no contenga todos los requisitos, la Oficina pedirá al solicitante que subsane las omisiones o irregularidades detectadas.

En caso de que no se subsanen las irregularidades detectadas, la oficina desestimará la solicitud de la marca comunitaria.

En relación con al comprobación del examinador para determinar si el solicitante se encuentra legitimado, puede ser una tarea relativamente sencilla, basado en que el solicitante manifestó todos los datos requeridos en la solicitud.

Asimismo, el examinador puede requerir información al solicitante, si se llega al convencimiento de que la persona que pretende el registro de la marca comunitaria no cuenta con legitimación, la solicitud será desestimada.

A fin de evitar la desestimación de la solicitud, el examinador debe oír al solicitante con el propósito de que efectúe alegaciones y observaciones.

Por otro lado, la parte importante del examen realizado a la solicitud de marca comunitaria, consiste en la comprobación de si la marca solicitada incurre en los motivos de denegación absolutos fijados por el artículo 7 del Reglamento 40/94.



En consecuencia, es probable que en este punto surjan diferencias relevantes entre el examinador y el solicitante, por ello, éste debe ser oído siempre con el fin de que presente sus alegaciones o, en su caso, modifique la solicitud de la marca comunitaria.

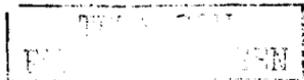
Ahora bien, existe la posibilidad de que el solicitante pretenda efectuar la presentación de una marca comunitaria para productos o servicios idénticos a otros amparados por un signo distintivo igual al que se pretende registrar en la Unión Europea.

En efecto, el Reglamento 40/94 en su artículo 29, concede un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses contados a partir de que el solicitante de la marca comunitaria haya depositado una determinada solicitud en alguno de los Estados miembros del Convenio de París o en alguno de los Estados miembros del Acuerdo para el establecimiento de la Organización Mundial de Comercio.

En otras palabras, gozará de la prioridad de la solicitud anterior respecto de la que se presente como marca comunitaria, para el mismo signo y para idénticos productos o servicios, dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha de la primera solicitud. En consecuencia, la solicitud de marca comunitaria será tramitada como si hubiera sido depositada en la fecha de la primera.

4.1.5 BÚSQUEDA DE LAS MARCAS ANTERIORES.

Una vez que la solicitud supera la fase de examen, la Oficina elaborará un informe de búsqueda comunitaria, en el que se citarán todos los registros y solicitudes comunitarios anteriores relativos a marcas confundibles con la solicitud, por ser idénticos o similares los signos y los productos y servicios.



Paralelamente, las búsquedas de las anterioridades nacionales será hecha por las Oficinas Nacionales de los Estados miembros que hubiesen comunicado a la Oficina Comunitaria se decisión de efectuar informes nacionales de búsquedas. Enviarán a la Oficina Comunitaria un informe que comprende las solicitudes o registros anteriores de marcas nacionales o internacionales con vigencia en el país miembro en cuestión, que se presten a confusión con la solicitada.

Una vez completados los informes, la Oficina transmitirá al solicitante todos los informes de búsqueda, en consecuencia, corresponde al solicitante la adopción de medidas encaminadas a la persecución del procedimiento.

4.1.6 PUBLICACION DE LA SOLICITUD

Si la solicitud de marca comunitaria supera exitosamente la fase del examen, se procede a su publicación en el Boletín de Marcas Comunitarias, en el plazo de un mes a partir del envío de los informes de búsqueda.

4.1.7 OPOSICIONES Y OBSERVACIONES A TERCEROS.

Una vez publicada la solicitud de la marca comunitaria, se abre la posibilidad de que intervengan los terceros, dirigiendo observaciones a la Oficina o, en su caso, la presentación de oposiciones contra el registro de una marca comunitaria solicitada.



4.1.8 OBSERVACIONES

Representan el primer momento de intervención por parte de terceros en el procedimiento de concesión del registro de marca comunitaria; es decir, entran a escena personas completamente ajenas al solicitante de la marca comunitaria.

En efecto, el artículo 41.1 del Reglamento 40/94 establece los términos en los que se presentan observaciones concernientes a la solicitud de la marca comunitaria.

Dicho precepto se expresa en los siguientes términos:

"Cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores podrán dirigir a la Oficina observaciones escritas."

Las observaciones pueden ser presentadas en cualquier momento una vez que la solicitud de marca comunitaria ha sido publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias.

Asimismo, las observaciones sólo pueden fundarse en los motivos de denegación absolutos previstos por el artículo 7 del Reglamento 40/94, convirtiéndose en el único foro por el que los terceros pueden invocar la no concesión de la marca solicitada por incurrir en alguno de los motivos citados, sin adquirir la condición de parte dentro del procedimiento.

Los terceros deben formular sus alegaciones por escrito, exponiendo los motivos de denegación absolutos o razones por virtud de las cuales debe ser negada la marca comunitaria solicitada.



De igual manera, el solicitante puede refutar las alegaciones contenidas en las observaciones hechas por el tercero, en consecuencia, debe dirigir su réplica a la Oficina.

4.1.9 OPOSICIONES

La otra posibilidad de intervención de terceros, la más importante, consiste en la presentación de oposiciones en el plazo de tres meses contados a partir de la publicación de la solicitud.

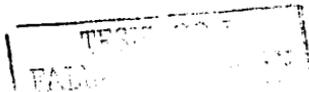
Las oposiciones sólo pueden ser basadas en derechos anteriores o, lo que es lo mismo, en los motivos de denegación relativos.

Las oposiciones deben ser presentadas por escrito cumpliendo con requisitos tales como la identificación del oponente y de los derechos en que basa su oposición.

Si el oponente lo solicita, la Oficina le concederá un plazo adicional razonable para alegar otros hechos y aportar documentos, pruebas y observaciones, siempre y cuando se solicite antes de expirar el plazo de la oposición.

Las diferencias presentadas en las oposiciones respecto de los requisitos formales pueden ser subsanables en el plazo de un mes, de no cumplir con los requisitos exigidos por el Reglamento 40/94 para la oposición, ésta será inadmisibile.

Si la oposición es admitida, invitará a las partes a una conciliación o bien, utilizará el procedimiento oral, no público, bien de oficio o a petición de parte, en su caso procederá a la audiencia de las partes, de testigos o a solicitar peritajes.



A lo largo del procedimiento de oposición, el solicitante puede pedir que se exija el oponente que aporte pruebas de uso de la marca que sirve como fundamento a la oposición o bien, las que justifiquen su falta de uso, tales como etiquetas, envases, envoltorios, listas de precios, catálogos, facturas, etcétera.

Finalmente, la División de Oposiciones dictará una resolución contra la que podrán formular recurso tanto el oponente, si su oposición es desestimada, como el solicitante si su solicitud es realizada como consecuencia de la oposición.

4.1.10 INSCRIPCION DE LA MARCA CONCEDIDA

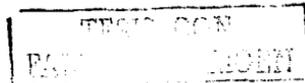
Si la solicitud supera el examen de oficio y en caso de haberse presentado oposición, ésta hubiere sido desestimada a través de resolución definitiva, se decretará la concesión y se abrirá un plazo de dos mese para el pago de la tasa de registro.

Una vez pagada la tasa de registro, se procederá a la inscripción en el registro, a la publicación de la mención de la concesión en el Boletín de Marcas Comunitarias y a la expedición de un certificado de registro.

La vigencia del registro durará diez años, contados desde la fecha de solicitud, y podrá renovarse por períodos iguales.

4.1.11 RENOVACION

La Oficina informará a todo titular de una marca comunitaria, así como al titular de un derecho registrado sobre la marca comunitaria acerca de la expedición del registro.



Sin embargo, la Oficina no incurre en responsabilidad alguna por no dar aviso de la información citada.

La renovación debe realizarse mediante solicitud presentada ante la Oficina seis meses antes de que expire el plazo concedido a la marca comunitaria registrada.

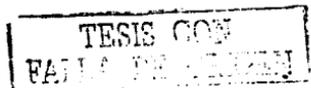
Asimismo, la solicitud debe acompañarse de las tasas pagadas. A falta de ello, la solicitud de renovación puede presentarse en un plazo adicional de seis meses contados a partir del día siguiente al día en que termine el primer plazo condicional al pago de un recargo en el curso del plazo adicional.

Por último, la renovación debe registrarse y surtirá efecto al día siguiente al de la fecha de expiración del registro.

Realizando una comparación con nuestra legislación, bien merece señalar una diferencia relevante con el sistema de marcas en la Unión Europea.

Esta diferencia radica en la imposibilidad de presentar oposición u observaciones a una solicitud depositada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mucho menos aún la interposición de recurso alguno, ya que como hemos comentado anteriormente, en materia de marcas no procede ningún medio por el que se puedan buscar modificaciones a lo dictado por el Instituto.

En mérito de lo anterior, resultaría importante la implementación de un sistema de oposición en el sistema mexicano de marcas, a fin de hacer más la tarea de la concesión de registros de los signos distintivos.



4.1.12 CADUCIDAD

Los supuestos por los que una marca comunitaria puede caducar se encuentran previstos en el artículo 50 del Reglamento 40/94.

La primera de la hipótesis es la caducidad por falta de uso del signo, cuestión que es planteada con frecuencia ante la Oficina y, en su caso, los Tribunales de Marcas Comunitarias.

La caducidad se declara mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca.

La caducidad por falta de uso de la marca comunitaria está sometida a un conjunto de normas que se enuncian de la siguiente manera:

" Si dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o servicios para los cuales está registrada, y no existan causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca comunitaria, si en el intervalo entre la expiración del periodo señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconversión, se hubiere iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses a la presentación de la solicitud o demanda de reconversión, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del periodo ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubiere producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de la reconversión."



De lo transcrito anteriormente, se desprende que la marca no usada durante un plazo ininterrumpido cinco años se encuentra amenazado por el ejercicio de una acción declarativa de caducidad, sin embargo, el titular de la marca puede eliminar tal amenaza si reanuda o inicia el uso efectivo de la marca antes de que un tercero presente una solicitud o reconvencción de caducidad de la marca.

En efecto, la utilización de la marca comunitaria antes de la expiración del mencionado plazo de cinco años y la presentación de la solicitud o reconvencción acaba con la causa de caducidad existente sobre la marca.

Respecto de las causas mediante las cuales se justifica la falta de uso, Fernández Novoa ⁵⁴ manifiesta que son acontecimientos que no pueden ser imputables al titular de la marca y que impiden la utilización de la misma en el mercado, luego entonces, pueden ser las guerras, catástrofes naturales y las disposiciones legales o medidas administrativas que prohíban la venta de los artículos amparados por la marca.

Otro de los supuestos de caducidad la marca comunitaria se encuentra previsto en el inciso b) del artículo 50.1 del Reglamento 40/94, consistente en la vulgarización del signo comunitario registrado; es decir, la conversión de la marca en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

De la lectura del precepto contenido en el inciso b) del artículo 50.1 del Reglamento 40/94, se descubre que la caducidad derivada de la vulgarización de la marca se produce exclusivamente por la actividad o la inactividad de su titular.

En efecto, la marca se convierte en la designación usual en el comercio de un producto o servicio para el que esté registrada.

⁵⁴ FERNÁNDEZ / NOVOA, Carlos, *Op Cit.*, pág. 383.

Cuando la Oficina o el Tribunal de Marcas Comunitarias declara la caducidad de la marca, debe determinar si la vulgarización decretada se extiende a la totalidad de los productos o servicios o, en su caso, si se contrae a una parte específica de los productos o servicios para los que había sido registrada la marca comunitaria.

Este supuesto de caducidad parcial se encuentra contemplado expresamente en el apartado 2 del artículo 50.1 del Reglamento que dispone que si la causa de caducidad existe tan sólo para una parte de los productos o servicios, se declarará la caducidad de los derechos del titular sólo para los productos o servicios de que se trate.

El tercer supuesto de caducidad del signo comunitario previsto por el artículo 50 del Reglamento 40/94 es el de la conversión de la marca en un signo engañoso.

El que la marca se convierta en un signo engañoso presupone la participación activa p pasiva del titular de la marca. Así, lo manifiesta el texto del inciso c) del citado artículo 50-1 que la que al tipificar el supuesto, incluye el siguiente requisito:

"Si la consecuencia del uso que haga de la misma el titular de la marca o que se haya con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada."

En efecto, el supuesto analizado se materializara cuando el titular de la marca o bien un tercero autorizado lleven a cabo un uso de la marca que imprima a ésta un carácter engañoso particularmente con la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios con respecto a las cuales ha sido registrada la marca.



La última causa de caducidad contemplada por el artículo 50 del Reglamento 40/94 consiste en que el titular se vea privado de la legitimación para ostentar la titularidad de una marca comunitaria de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento.

Cuando inicialmente una persona está legitimada para ser titular de una marca comunitaria y debido a acontecimientos posteriores pierde dicha legitimación es, justamente, cuando tiene que plantearse ante la Oficina o un Tribunal de Marcas Comunitarias la causa de caducidad prevista por el inciso d) del artículo 50.1 del Reglamento 40/94.

La parte que alegue la falta de legitimación sobrevenida del titular de la marca comunitaria deberá aportar pruebas documentales que acrediten que con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, se han producido acontecimientos que han privado al titular de la legitimación regulada por el artículo 5 del Reglamento.

Los supuestos de caducidad de la marca comunitaria son distintos a los contemplados por la Ley de Propiedad Industrial.

En efecto, resulta impreciso hacer una comparación entre el sistema comunitario y nuestro sistema en materia de la declaración de caducidad de la marca.

Sin embargo, la hipótesis de caducidad del signo distintivo fundada en la falta de uso de la marca resulta coincidente en ambas legislaciones con la diferencia de que en la Comunidad Europea la marca caducara si se deja de usar en cinco años, en tanto que, para el sistema mexicano de marcas esta causal surtirá efecto a los tres años de falta de uso del signo distintivo.



4.1.13 NULIDAD

Al igual que los motivos de denegación de un registro, las causales de nulidad son divididas en absolutas y relativas.

Las causas de nulidad absoluta se encuentran en numeradas en el artículo 51 del Reglamento 40/94.

Respecto de las causas de nulidad relativas son previstas por el Reglamento en su artículo 52.

La nulidad de la marca comunitaria puede ser discutida ante dos foros, bien ante la Oficina Comunitaria, a través de las Divisiones de Anulación mediante el procedimiento regulado en los artículos 55 y 56 del Reglamento 40/94.

Asimismo, la nulidad puede suscitarse ante el Tribunal nacional de Marcas Comunitarias que esté tramitando una demanda de infracción de una marca registrada.

Como causas de nulidad absoluta de la marca comunitaria registrada, el apartado 1 del artículo 51 del Reglamento 40/94 enumera las siguientes:

- Que la marca comunitaria se hubiere registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 5 o del artículo 7.
- Que al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Así las cosas, la primera causa de nulidad absoluta es, por lo tanto, cuando la marca comunitaria hubiese sido solicitada por alguien que de acuerdo con el



artículo 5 del Reglamento no estuviere legitimado para ostentar la titularidad de una marca comunitaria.

La segundo causa de nulidad absoluta es que la marca comunitaria hubiese sido concedida a pesar de estar incluida en alguna de las prohibiciones absolutas contenidas en el artículo 7 del Reglamento 40/94.

Dichas prohibiciones son las siguientes:

- La incapacidad del signo para constituir una marca comunitaria;
- La falta carácter distintivo del signo;
- El significado descriptivo del signo;
- Que la marca consista en formas tridimensionales prohibidas;
- El carácter engañoso del signo;
- Que el signo sea contrario al orden público o a las buenas costumbres, y
- Que la marca infrinja el artículo 6ter del Convenio de París.

En el procedimiento de nulidad la Oficina tendrá a la vista las alegaciones y las pruebas que le suministren los terceros interesados.

La tercera causa de nulidad absoluta consiste en que al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiese actuado de mala fe.

La mala fe, puede surgir por diferentes razones: bien por que el solicitante obra de mala fe ante la Oficina a lo largo del procedimiento de concesión, o bien por que el solicitante actúa en fraude de los derechos de un tercero al presentar la solicitud de la marca comunitaria.

Frente a la Oficina se producirá la mala fe del solicitante de la marca comunitaria, cuando al formular las correspondientes alegaciones y observaciones



para rebatir las objeciones del Examinador omite deliberadamente datos sustanciales o declare inexactamente.

De acuerdo con lo previsto por el inciso a) del artículo 55.1, las causas de nulidad pueden ser invocadas ante la Oficina "... por cualquier persona física o jurídica, así como por cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que le es aplicable, tenga capacidad procesal".

Ahora bien, la demanda de nulidad absoluta puede ser admitida por la Oficina bien con respecto a la totalidad de los productos o servicios o bien respecto a una parte de los productos o servicios en relación con las cuales figura registrada la marca comunitaria.

Las causas de nulidad relativa agrupadas por el artículo 52 del Reglamento 40/94, se dividen en dos categorías.

La primera categoría contemplada por el apartado 1 del artículo 52 constituida por los motivos de denegación relativos fijados por el artículo 8 del Reglamento.

La segunda categoría se enumera en el apartado 2 del artículo 52, donde figuran derechos anteriores totalmente ajenos a los que integran los motivos de denegación relativos.

En efecto, la primera causa de nulidad relativa está compuesta por signos anteriores que son idénticos o confundibles con la marca comunitaria registrada

Dichos signos son los siguientes:



- Marcas nacionales registradas en un Estado Miembro de la Unión Europea, así como las marcas anteriores internacionalmente registradas que surtan efecto en uno de los Estados de la Unión Europea;
- Las marcas anteriores notoriamente conocidas en un Estado miembro de la Unión Europea;
- Ciertas marcas o signos distintivos anteriormente utilizados en un Estado miembro de la Unión Europea;
- Las marcas preexistentes notoriamente conocidas y renombradas en la Comunidad o un estado Miembro; y
- Las marcas pertenecientes a un empresario que su representante registró como marca comunitaria.

La presente causa de nulidad será inoperante siempre que el titular del signo distintivo anterior hubiese concedido expresamente la autorización para el registro de la marca comunitaria. Así lo contempla el apartado 3 del artículo 52 del Reglamento 40/94.

La segunda categoría de las causas de nulidad relativa se mencionan en el apartado 2 del artículo 52 del Reglamento, de la siguiente manera:

- Un derecho al nombre;
- Un derecho a la imagen;
- Un derecho de autor;
- Un derecho de propiedad industrial.

La totalidad de estos derechos tienen sus raíces en el derecho tienen sus raíces en el derecho nacional de los Estados miembros.

Por tanto habrá que acudir al ordenamiento nacional para cada caso en particular, a fin de determinar si el mismo reconoce un derecho de la personalidad, de autor o de propiedad industrial que permita prohibir el uso de la marca comunitaria impugnada.⁵⁵

En otras palabras, las causas de esta segunda categoría de nulidad relativa, tiene por objeto derechos muy variados que se extienden desde los bienes de la personalidad hasta los derechos de autor y propiedad industrial, que también representan derechos anteriores.

Asimismo, la causa de nulidad relativa en comento no entra en juego cuando el titular de los derechos anteriores confiere expresamente una autorización al titular de la marca comunitaria.

En efecto el Reglamento 40/94 otorga legitimación activa para solicitar la declaración de nulidad únicamente al titular del derecho anterior invocado como fundamento de la pretendida nulidad.

Por otro lado, el Reglamento 40/94 señala que la demanda de la nulidad de la marca comunitaria puede presentarse ante la Oficina, la cual será tramitada y resuelta por una División de Anulación de la propia Oficina.

El apartado 2 del artículo 55 del Reglamento dispone que la demanda de nulidad del signo distintivo comunitario se presente en escrito motivado y acompañarse del pago de la tasa correspondiente.

⁵⁵ Lo anterior, encuentra justificación debido a que el sistema jurisdiccional ad hoc por el Reglamento sobre la Marca Comunitaria se apoya en las estructuras judiciales existentes en los Estados Miembros. LOHATO GARCÍA Miján, *La Marca Comunitaria, Aspectos Procesales y de Derecho Internacional Privado*, Reglamento sobre la Marca Comunitaria. Edit. Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, España, 1997.

Una vez admitida la demanda de nulidad, la Oficina correrá traslado de la misma al titular demandado, exhortándolo a que conteste dentro del plazo que de manera discrecional otorga la Oficina.

Una vez recibida la contestación de la demanda, se dará traslado de la misma al demandante y lo requerirá para que se pronuncie dentro del plazo señalado por la propia Oficina.

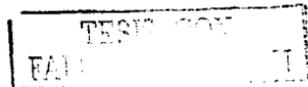
Luego entonces, la demanda de nulidad de la marca comunitaria presentada se tramitará de acuerdo con las normas contenidas en el Título IX del Reglamento 40/94.

Asimismo, debe señalarse que a lo largo del procedimiento la Oficina podrá ordenar la práctica de las siguientes pruebas:

- Audiencia de las partes;
- Solicitud de información;
- Presentación de documentos y muestras;
- Audiencia de testigos;
- Peritaje; y
- Declaración prestada bajo juramento.

Lo anterior de acuerdo al artículo 76 del Reglamento 40/94.

La nulidad puede suscitarse ante el Tribunal Nacional de Marcas Comunitarias por quien ha sido demandado, así el Reglamento 40/94 establece competencia exclusiva a dichos Tribunales, competencia exclusiva para las demandas de reconversión por nulidad de la marca comunitaria.



En consecuencia, la reconversión debe fundamentarse necesariamente en alguna de las causas de nulidad absoluta o relativa expresamente contempladas en el Reglamento.

La sentencia que declare la nulidad de la marca comunitaria se inscribirá en el Registro de Marcas Comunitarias, ya sea decretada por la Oficina o bien por los Tribunales de las Marcas Comunitarias.

En la sentencia y en el propio registro tiene que constar si la declaración de nulidad de la marca es total o si comprende únicamente una parte de los productos o servicios para los que se había concedido la marca comunitaria.

Finalmente, la declaración de nulidad, total o parcial, implica que desde el principio la marca comunitaria careció de los efectos señalados en el Reglamento 40/94.

La diferencia más relevante, entre la legislación de la Unión Europea y al Ley de Propiedad Industrial relativo a la nulidad de una marca estriba en que la legislación europea contempla causas de nulidad absolutas y relativas.

En tanto, que nuestro país señala exclusivamente causas de nulidad, en consecuencia, debemos tomar en cuenta que la nulidad del signo distintivo declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, será siempre absoluta.

Otro punto que merece comentario, es el concerniente a que el Reglamento 40/94 no señala plazo alguno para presentar la demanda, en efecto, se considera que la acción de nulidad es imprescriptible.

En cambio, la Ley de Propiedad Industrial, establece un plazo de tres a cinco años, según la causal de nulidad invocada, para poder ejercitar la acción de

nulidad, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro.

4.1.14 CESION DE LA MARCA COMUNITARIA

De conformidad con lo previsto por el apartado I del artículo 17 del Reglamento 40/94, la marca puede ser objeto de una cesión parcial o total.

Asimismo, el precepto en comento manifiesta que la marca puede cederse con independencia de la empresa, no obstante se mantiene cierto el vínculo entre la empresa y la transmisión de la marca, en cuanto se tiene integrada entre los bienes organizados como empresa.

Se define así a la marca como elemento necesario de la organización empresarial, e indirectamente se regula parcialmente el contenido del contrato de transmisión de la empresa, pero no se establece un lazo esencial, o indisoluble entre marca y organización productiva, por cuanto permite que la voluntad del titular decida la transmisión separada de la marca, y tan sólo establece una presunción de la integración en la empresa, que puede romperse por voluntad de las partes así lo permite el régimen del contrato de transmisión de la empresa.⁵⁶

Otro aspecto que merece ser destacado en la transmisión de la marca comunitaria, en virtud del principio de unidad, es que sólo podrá producirse una cesión para toda la Comunidad Europea.

Cuando la cesión abarca una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, será denominada cesión parcial. Esta cesión crea una subdivisión del signo en el que cada una de las partes posee individualidad

⁵⁶ BE RICOVIL / RODRIGUEZ CASO, Alberto. *Marca y Diseño Comunitarios*. Edit. Aranzadi, Navarra, España, 1996, pag. 39



propia, puede caducar separadamente y renunciar sólo a parte de los productos o servicios a los que se puede distinguir.

Aparece así una especie de titularidad plural, en la que cada uno puede ejercitar con autonomía su propio derecho, a partir de la cesión parcial.⁵⁷

Es necesario que la cesión se realice por escrito con la firma de los contratantes, pues de lo contrario se declarará nula, así lo dispone el artículo 17 apartado 3 del Reglamento 40/94.

Sin embargo, la forma escrita de la cesión puede ser sustituida, cuando ésta se hace en cumplimiento de una sentencia.

Para ser eficaz frente a terceros es imprescindible, además de la forma escrita, la inscripción de la cesión en el Registro tal y como lo establece el apartado 6 del artículo 17 del Reglamento.

Finalmente, es preciso señalar dos puntos que actúan como limitantes de la cesión de la marca, el primero referente al que no podrán ser adquirientes de marcas comunitarias las personas carentes de legitimación para ser titulares de dichos signos, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 del Reglamento.

Asimismo, se denegará la inscripción de la cesión cuando resulte manifiesto que puede inducir al público a error en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios por los cuales está registrada.

⁵⁷ *Ibidem* p. 152



4.1.15 LICENCIA DE MARCA COMUNITARIA

El artículo 22 del Reglamento 40/94 prevé la licencia sobre la marca. La licencia se describe como una transmisión del derecho de uso de la marca por parte del titular de la misma y en favor de quien podemos denominar *licenciataria*, el cual se compromete, habitualmente, a pagar un precio, por su uso y asume la obligación de conservar la marca, y en su caso defenderla.⁵⁸

En razón de que el artículo 22 del Reglamento constituye uno de los pocos preceptos que resultan aplicables a la licencia.

He aquí el texto del artículo 22 del Reglamento 40/94:

"1.- La marca comunitaria podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte de la Comunidad.

Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2.- El titular de la marca comunitaria podrá alegar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciataria que infrinja alguna de las cláusulas del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la marca, a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales la licencia se conceda, al territorio en el cual puede fijarse la marca o la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciataria.

3.- Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciario sólo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca comunitaria con el consentimiento del titular de ésta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado.

4.- En el proceso por violación entablado por el titular de la marca comunitaria podrá intervenir cualquier licenciario a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.

5.- A instancia de parte, la concesión o la transferencia de una licencia de marca comunitaria se inscribirá en el Registro y se publicará."

Se desprende de lo transcrito que puede existir una licencia global, comprendiendo la totalidad de los productos o servicios para los que fue registrada la marca y la licencia parcial, consistente en abarcar una parte de los productos o servicios.

Asimismo, distingue entre la licencia extensiva a todo el territorio de la Unión Europea y la licencia limitada territorialmente a una parte de la Comunidad.

A fin de que una licencia de la marca comunitaria sea registrable y oponible a terceros, deberá constar por escrito, de igual manera que la cesión de una licencia de marca comunitaria.

Por otro lado, el Reglamento 40/94 no manifiesta en sus preceptos disposición alguna que obligue al *licenciante* a vigilar el uso de la marca por parte del *licenciario*.

En efecto, es oportuno que el derecho y obligación de defender el carácter distintivo de la marca y conservar la licencia corresponden al titular de la misma.

Lo anterior con el objeto de conservar la calidad de los productos fabricados o los servicios prestados.

El titular de la marca comunitaria puede ejercitar la acción de cesión e inclusive la de responsabilidad de daños y perjuicios, frente al *licenciatario*, que haya incurrido en incumplimiento de las cláusulas contractuales.

Finalmente, el Reglamento 40/94 contempla la posibilidad de que el *licenciatario* sea facultado para intervenir en el proceso entablado por el titular de la marca comunitaria contra el infractor de la misma.

En otras palabras, se faculta al *licenciatario* para defender, los derechos concedidos con el registro de una marca, como si fuera el propio titular.

En realidad, el régimen de licencia de marca comunitaria al sistema mexicano es muy parecido, quizá la única diferencia consista en que la licencia comunitaria puede ser otorgada para toda la Comunidad Europea o bien a sólo una parte de la misma, así como simple o exclusiva.

En cambio, la Ley de Propiedad Industrial no establece ninguna disposición sobre si es posible delimitar territorialmente la concesión de una licencia de marca, luego entonces, tampoco señala si la licencia puede darse exclusivamente a un *licenciatario* o si en cambio se faculta al titular para celebrar la licencia con múltiples *licenciatarios*.

4.2 LAS MARCAS EN ESPAÑA

El sistema español de marcas se encuentra regulado por la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001.⁵⁹

En consecuencia, surge la primera diferencia con el sistema mexicano, toda vez que el ordenamiento español es aplicable exclusivamente para marcas, y la Ley de Propiedad Industrial regula lo mismo invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, que los signos distintivos.

De acuerdo al artículo 1 de la Ley de Marcas, la solicitud, concesión y demás actos jurídicos relacionados con los signos distintivos deberán inscribirse en el Registro de Marcas.

El registro de una marca, en España, tiene carácter único en todo el territorio español, y corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas llevar su control.

Así las cosas, el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley de Marcas.

"El nacimiento de la marca por la vía registral es el punto del origen para poder reconocer determinados derechos de utilización del signo en exclusiva e impedir que otros la usen".⁶⁰

Si el registro de una marca se hubiera solicitado afectando los derechos de un tercero o violando una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, siempre y cuando

⁵⁹ Publicado en el Boletín Oficial Español de 8 de diciembre de 2001, entrando en vigor el 31 de julio de 2002, www.oepm.com/leg/espana. Fecha de consulta 22/03/03

⁶⁰ DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. *El Uso de la Marca y sus Efectos*, Madrid, España, 1997, pag. 66

se ejercite la acción antes de la fecha de registro o en el plazo de cinco años contados desde la publicación del mismo.

Si a consecuencia de la sentencia de la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, los derechos de terceros sobre el signo se extinguirán por la inscripción del nuevo titular.

Esta figura de la reivindicación de marcas, no existe en el sistema mexicano de marcas, luego entonces podría ser objeto de una adición en la Ley de Propiedad Industrial.

En relación con la legitimación para obtener el registro de marcas, el artículo 3 establece que son aptos para tal objeto las siguientes personas:

- Las personas físicas o morales de nacionalidad española, aquellas personas físicas que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo en territorio español o que gocen de los privilegios del Convenio de la Unión de París, así como los nacionales de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio.
- Las personas físicas o morales de los Estados, que sin estar contemplados en el apartado anterior, siempre que en su legislación se les permita a las personas físicas o morales de nacionalidad española el registro de estos signos.

En este aspecto, al igual que con la legislación de la Comunidad Europea, parece ser estricta para permitir la titularidad de la marca, situación que resulta más flexible para la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que no establece ninguna regla especial para ser titular de una marca en México.



La Ley de Marcas en su artículo 4 señala que se entiende por marca "todo signo por ser susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en los productos o servicios de una empresa de los de otras."

Dentro de los signos podrán ser;

- Palabras o combinaciones de palabras inclusive nombre de las personas.
- Imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
- Letras, cifras y sus combinaciones.
- Formas tridimensionales tales como envoltorios, envases y la forma del producto o presentación.
- Los sonoros.
- Cualquier combinación de los signos anteriores.

A pesar de que los signos podrían formar una marca es igual en México y España, merece comentario la posibilidad de aspirar al registro de una marca sonora.

Situación que de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial, en el sistema mexicano de marcas no es posible que suceda.

Asimismo, resulta cuestionable como pueden formar una marca los signos sonoros, si es requisito indispensable para la Ley de Marcas, que el signo sea susceptible de representación gráfica.

Por lo que hace a los signos que no pueden ser registrados como marca, la Ley de Marcas, también establece prohibiciones relativas y absolutas, debido a que España es miembro de la Comunidad Europea.

En consecuencia, debe existir uniformidad en las legislaciones para regular los motivos de denegación del registro de una marca.

Las prohibiciones absolutas se encuentran previstas en el artículo 5 de la Ley de Marcas, y los signos que no podrán registrarse como marca son los siguientes:

- Los que no sean susceptibles de representación gráfica;
- Los que carezcan de carácter distintivo;
- Los que sean descriptivos sobre todo en la especie, calidad, cantidad, destino, valor, etcétera.
- Los signos que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios;
- Los que se constituyan por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto;
- Los contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres;
- Los que puedan inducir al público al error;
- Los que indiquen la procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas;
- Los que reproduzcan el escudo, bandera, condecoraciones y otros emblemas de España.
- Aquellos que prohíba el artículo 6ter del Convenio de París.

Las prohibiciones relativas se encuentran contempladas en el artículo 6 de la Ley de marcas. Este tipo de prohibiciones son:

- a) Marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación anterior a la solicitud objetos de examen;
- b) Marcas comunitarias registradas;
- c) Las solicitudes de marcas referidas en los incisos anteriores;
- d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación de la solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas en España.

Otro de los supuestos de prohibición relativa es lo referente a nombres comerciales anteriores, tales como:

- Los signos idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca;
- Los que por ser idénticos o similares a un nombre comercial anterior provoquen un riesgo de confusión en el público consumidor.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas, son nombres comerciales anteriores los registrados en España con solicitud de registro anterior a la fecha de la solicitud objeto de examen.

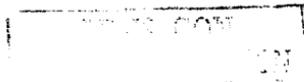
Asimismo, el artículo 8 de la Ley de Marcas, contempla otra hipótesis de prohibición relativa de la marca consistente en marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.

Este tipo de signos distintivos son aquellos que:

"... por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial".⁶¹

Dentro del elenco de prohibiciones relativas para el registro de una marca, se encuentran contempladas en el artículo 9 de la Ley de Marcas y son las siguientes:

⁶¹ Artículo 8, apartado 2, de la Ley de marcas de 7 de diciembre de 2001.



- El nombre o imagen que identifiquen a una persona distintiva al solicitante de la marca;
- El nombre, apellido o seudónimo con los que el público identifique a una persona distinta al solicitante;
- Los signos que reproduzcan o imiten una creación protegida por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial;
- El nombre, apellidos, seudónimos o cualquier otro signo que identifiquen al solicitante del registro si los mismos incurren en otras de las prohibiciones antes mencionadas.

Finalmente será objeto de prohibición relativa de registro las marcas solicitadas por el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en un Estado miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio, sin consentimiento del titular del signo.

Al igual que con la Unión Europea, la diferencia notoria con la legislación mexicana radica en que ésta no contempla una división de causales para fundar la negativa de una registro marcarío.

La solicitud de registro de una marca española puede presentarse ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento comercial serio y efectivo.

Los solicitantes cuyo domicilio se encuentre en las ciudades de Ceuta y Melilla presentarán la solicitud en la Oficina Española de patentes y marcas, al igual que los solicitantes que tengan domicilio en España.

Asimismo, puede presentarse la solicitud en el Órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el representante del solicitante tenga su domicilio o un establecimiento efectivo y serio.

Cuando la solicitante sea recibida por un Órgano competente de la Comunidad Autónoma será remitida a la Oficina Española de Patentes y Marcas dentro de los cinco días siguientes a su recepción.

La solicitud de registro de marca, así como los demás documentos que deban anexarse tiene que ser redactados en español.

Un aspecto relevante respecto de la entrega de solicitud de una marca, consiste en que la Ley de Propiedad Industrial no establece si es posible que sea depositada en algún órgano distinto al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y mucho menos contempla término alguno para remitir la solicitud al Instituto.

La solicitud de marca debe contener: una instancia por la que se solicite el registro de una marca, identificación del solicitante, reproducción de la marca, la lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro y el pago de una tasa determinada por el número de clases de productos o servicios.

La fecha de presentación de la solicitud será la del momento que los Órganos competentes o la Oficina Española de Patentes y Marcas reciba los documentos con los requisitos exigidos por la Ley de Marcas.

Una vez recibida la solicitud de marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial incluyendo los siguientes datos:

- Nombre y dirección del solicitante;
- Nombre y dirección del representante si lo hubiere;
- Número del expediente y fecha de presentación;
- La reproducción del signo solicitado como marca;
- La lista de los productos o servicios, indicando la clase.

En consecuencia, la Oficina Española de patentes y Marcas comunicará la publicación de la solicitud a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieren sido detectados como consecuencia de una búsqueda y que pudiera formular oposición al registro de la nueva solicitud.

Publicada la solicitud cualquier persona que se considere perjudicada puede oponerse al registro de la misma. La oposición debe formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, a través de escrito motivado y documentado, anexando la taza correspondiente.

Asimismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones absolutas.

Una vez transcurrido el plazo establecido no se hubiere formulado oposición y observaciones de tercero y del examen efectuado por la Oficina Española resulta que la solicitud de marca no incurre en las prohibiciones absolutas, la marca será registrada.

En consecuencia, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará un anuncio del registro de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y expedirá el título de registro de la marca.

Si se hubiere presentado oposiciones u observaciones de terceros o del examen resultara que la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones absolutas contempladas por el artículo de la Ley de Marcas, se decretará la suspensión del expediente y se comunicará al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas para que presente sus alegaciones.

Al momento de que el solicitante conteste podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud.

Transcurrido el plazo establecido para la contestación del suspenso, haya o no contestado al solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la concesión o denegación del registro de la marca.

4.2.1 REVISION DE ACTOS EN VIA ADMINISTRATIVA

Los actos y resoluciones dictadas por los Órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles.

La interposición del recurso dará el lugar al pago de una tasa, la cual podrá devolverse cuando el recurso fuera estimado y las razones jurídicas indebidamente apreciadas en la resolución, fueran imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

4.2.2 ARBITRAJE

Cuando se niega el registro de una marca fundada en las prohibiciones relativas, los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas en el procedimiento.

En efecto, el convenio arbitral será válido si está suscrito por:

- Solicitante de la marca;
- Los titulares de derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca;
- Los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca;
- Por quienes hubieren interpuesto recurso o hubieren comparecido durante el mismo.



Dicho convenio debe ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de marca y antes de que el acto administrativo que ponga fin al mismo quede firme.

Una vez suscrito el convenio arbitral y durante su vigencia, no podrá interponerse ningún recurso administrativo, cuando el laudo arbitral quede firme adquirirá carácter de cosa juzgada.

Estas figuras son novedosas a nuestra legislación, en consecuencia, nuevamente queda fuera de toda posibilidad de comparación.

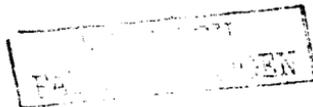
Asimismo, resulta cuestionable la eficacia de nuestro sistema marcario y la reflexión sobre la imperiosa necesidad de reformar todo lo concerniente a la regulación de las marcas en México.

4.2.3 DURACION, RENOVACION Y MODIFICACION DE LA MARCA REGISTRADA

La duración del registro de una marca será de diez años, con posibilidad de renovación por períodos sucesivos de diez años.

El registro de marca podrá renovarse mediante solicitud del titular, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

La solicitud de renovación debe ir acompañada del justificante de pago de la tasa de renovación.



La solicitud de renovación tiene que presentarse seis meses antes de que expire el registro de la marca; sin embargo, se concede un término de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de expiración del registro.

En razón de lo anterior, es obligación del solicitante pagar un recargo del 25%, si se presenta la solicitud en los primeros tres meses, y de un 50% si se efectúa dentro de los tres meses siguientes.

Toda renovación se inscribirá en el Registro de Marcas y publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, surtiendo efectos desde el día siguiente al de la fecha de expiración del registro concedido a la marca.

Esta última parte, merece comentario en el sentido de que a pesar de que la Ley de Propiedad Industrial concede un plazo extra para solicitar la renovación del registro, nunca establece que se deba cubrir recargo alguno por trámite extemporáneo.

Respecto de la modificación de la marca, al igual que en México, la marca no puede ser cambiada durante el período de vigencia del registro.

La única diferencia, en relación con este aspecto consiste en que la Ley de Marcas manifiesta que la marca no podrá modificarse tampoco al momento de ser renovado, en tanto que la legislación mexicana resulta omisa en este sentido.

El registro de la marca faculta al titular para utilizarla de manera exclusiva, así como el oponerse a que sea utilizada por terceros, sin su consentimiento.

Por otro lado, la Ley de Marcas establece que el derecho conferido por el registro de marca no permite a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en la Economía Europea con dicha marca.

Es decir, "una vez que el titular del derecho de marca ha puesto en el comercio dentro de su mercado un objeto que contiene la marca, no podrá posteriormente impedir la circulación de es bien dentro de ese mismo mercado."⁶²

4.2.4 PROTECCIÓN PROVISIONAL

Este tipo de protección, concede al titular de la solicitud de registro, desde la fecha de publicación, el derecho a exigir una indemnización, si un tercero hubiera llevado a cabo entre la fecha citada y la de la publicación de la concesión, uso de la marca.

4.2.5 LA MARCA COMO OBJETO DE PROPIEDAD

Un aspecto relevante en la legislación española, es la contemplada en el Capítulo IV de la Ley de Marcas.

En dicho capítulo se establece que la marca o su solicitud puede pertenecer a varias personas, donde cada uno de los propietarios puede celebrar licencias, uso independiente de la marca, así como el ejercitar acciones en defensa del signo.

Asimismo, la marca y solicitud pueden tramitarse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, embargos, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, inscribirse en el Registro de Marca, sin perjuicio de los demás negocios de que fuere susceptible la marca.

⁶² LOBATO GARCÍA, Miján, *El agotamiento del Derecho de Marca*. Revista de Derecho Mercantil, No. 223, Enero - Marzo, Madrid, España, 1997, p. 117.

Si se inscribe alguno de los gravámenes o derechos señalados, no será posible inscribir ningún otro de igual o anterior fecha, en caso de ser sobre solicitud, tampoco podrá inscribirse otro derecho o gravamen hasta la resolución de la misma.

Nuevamente resulta imposible realizar una comparación entre esta figura y nuestra legislación. Luego entonces, es lamentable, toda vez que si consideramos que la empresa es el único ente que genera riqueza y que lo hace por la comercialización de productos o servicios amparados por una marca, es evidente que la inclusión de una figura de esta magnitud sería verdaderamente benéfica.

4.2.6 NULIDAD Y CADUCIDAD DE LA MARCA.

Así como las prohibiciones de registro se dividen en absolutas y relativas, las causales de nulidad corren con la misma suerte.

Las causas de nulidad absolutas se encuentran previstas en el artículo 51 de la Ley de Marcas.

Ahora bien, el registro de una marca puede declararse nulo mediante sentencia firme cuando se base en alguna de las prohibiciones señaladas por el artículo 5, o bien, cuando el titular carezca de legitimación, tal y como lo establece el artículo 3 de la Ley de Marcas.

De igual manera, se declara nulo cuando el presentar la solicitud de marca, el solicitante hubiere actuado de mala fe.

La acción para solicitar la nulidad de un registro marcario es imprescriptible.

Respecto de las causas de nulidad relativa, es el artículo 52 de la Ley de Marcas donde se contemplan.

El registro de la marca será nulo cuando se hubiere otorgado incurriendo en una de las hipótesis de prohibición relativas.

Sin embargo, si el titular de un derecho anterior toleró el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos, teniendo conocimiento de la situación, no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior.

Por otro lado, el titular de una marca anterior registrada cuando menos cinco años, que solicite la nulidad de una marca posterior deberá probar el uso efectivo del signo.

La declaración de nulidad implica que el registro de la marca nunca fue válido, considerando que ni el registro ni la solicitud han tenido efectos.

Así como el pago de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe.

Un punto que merecer mención, es el que la Ley de Propiedad Industrial no establece efecto alguno una vez que se declare la nulidad del registro de una marca.

4.2.7 CADUCIDAD

Las hipótesis de caducidad de la marca en España, se declaran cuando:

- No hubiere sido renovada conforme a lo previsto por la Ley de Marcas;
- Hubiere sido objeto de renuncia de u titular;



- Cuando no se haya usado conforme a la ley;
- Cuando a consecuencia del uso de la marca pueda inducir el público a error;
- Cuando en el comercio, la marca se hubiere hecho con su consentimiento.

Las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad.

La renuncia de la marca, se encuentra prevista en el artículo 57 de la Ley de Marcas.

El titular de la marca puede renunciar a parte de los productos o servicios para los que esté registrada o bien a la totalidad del signo.

La renuncia puede presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o a los Organos competentes de las Comunidades Autónomas, debe hacerse por escrito y sólo tendrá efectos una vez inscrita en el Registro de Marcas.

No podrá ser aceptada la renuncia del titular de marca sobre la que existan derechos reales, embargos o licencias inscritas, sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos.

Finalmente, cuando la marca caduca por falta de uso, corresponderá al titular del signo distintivo demostrar que ha sido usada o que existen causas justificadas de la falta de uso.

Para que pueda realizarse la caducidad por falta de uso es menester que no se haya usado durante cinco años ininterrumpidos.



4.2.8 MARCAS DE GARANTIA

Este tipo de marcas no existe en el sistema mexicano, por tal motivo realizaremos un pequeño análisis de las mismas en el sistema español.

La marca de garantía es todo signo susceptible de representación gráfica utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen requisitos comunes.

En especial, en lo que concierne a calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas, modo de elaboración o de prestación del servicio.

El registro de una marca de garantía debe ir acompañado de un reglamento de uso en el que se indicarán las personas autorizadas para utilizar la marca, las características de los productos o servicios que se van a certificar, como van a verificarse dichas características, además de la responsabilidad en que se puede incurrir por el uso inadecuado de la marca.

Estas marcas de certificación, adquieren gran relevancia, toda vez que se busca ganar y mantener prestigio del producto o prestador de servicio, así como asegurar la satisfacción del público consumidor.

4.2.9 LICENCIA DE LA MARCA

Al igual que en México, la marca y la solicitud de una marca española pueden ser objeto de licencias.

La Ley de Marcas regula la licencia de marca en su artículo 48, estableciendo que la licencia puede ser sobre la totalidad o una parte de los



productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del territorio español.

El titular de una licencia no puede cederla a terceros, ni crear sublicencias, sólo se encuentra facultado para utilizar la marca durante la vigencia del registro, incluyendo las renovaciones.

4.3. MARCAS EN LATINOAMÉRICA

4.3.1. LA MARCA EN CHILE

La ley encargada de regular todo lo concerniente a las marcas, en Chile es la Ley N° 19.039.⁶³

El objetivo de esta Ley es la aplicación de normas a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley N° 19.039, se establece que cualquier persona física o moral nacional o extranjera podrá gozar de los derechos de propiedad industrial, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo a las disposiciones de esta ley.

Las personas físicas o morales extranjeras deben designar apoderado o representante en Chile.

La tramitación de solicitudes, otorgamiento de títulos y demás servicios de propiedad industrial son componentes del Departamento de Propiedad Industrial.

⁶³ www.sice.oas.org/ml_prop_leg_chile, fecha de consulta 6/03/03



Una vez que sea aceptada a trámite la solicitud, es obligatoria la publicación de ésta en el Diario Oficial.

En consecuencia, cualquier interesado puede formular oposición a la solicitud, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación.

Los juicios de oposición, nulidad o transferencia, se sustentarán ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

En contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del Departamento, procede el recurso de apelación que debe interponerse en el plazo de 15 días, contados desde la notificación de la resolución, para ser conocidos por el Tribunal Arbitral.

Dicho Tribunal, esta integrado por tres miembros que serán designados cada dos años.

Es aquí, donde surge una diferencia importante con el sistema de marcas utilizado en México, toda vez que la Ley de Propiedad Industrial no permite la interposición de oposiciones contra un posible registro, así como tampoco la existencia de algún Tribunal que conozca de algún recurso contra resoluciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, debido a que las marcas son un fenómeno universal, los sistemas legales de todos los países reconocen alguna forma para identificar el origen y calidad de los productos.⁶⁴

En efecto, la citada Ley N° 19.039 señala en su artículo 19 lo siguiente:

⁶⁴ CUBILLOS SIGALLI, Nicolás, *En defensa de las Marcas Comerciales*, Revista Chilena de Derecho, Vol. 25, N° 2, 1998, pag. 295

" Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales."

A diferencia del concepto legal manejado por la Ley de Propiedad Industrial, el concepto chileno tiene presentes las dos características principales del signo: novedad y distintividad.

Asimismo, dicho concepto establece que la marca puede también distinguir establecimientos, esto podría compararse de alguna manera con lo que en México es denominado nombre comercial.

Las razones principales para que no se puedan registrar determinados signos como marcas comerciales se debe precisamente a que ellos no cumplen con alguna de las características señaladas.

Para ello, sólo basta señalar alguno de los casos que menciona el artículo 20 de la Ley N° 19.039. de conformidad a esta disposición no pueden registrarse como marcas:

- "Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o genero de los productos, servicios o establecimientos.
- Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad.



- Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejan, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad en la misma clase.⁶⁵

Asimismo, se negará el registro como marca a los signos se encuentra en los siguientes supuestos:

- Escudos, bandera u otros emblemas de cualquier Estado;
- Denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se les destina;
- Nombre, seudónimo o retrato de cualquier persona física, salvo que se cuente con consentimiento;
- Reproducción o imitación de signos, punzones oficiales de control de garantía de cualquier Estado.

De acuerdo con el artículo 23 de la referida Ley N° 19.039, antes de dar trámite a la solicitud de marca, el Departamento de Propiedad Industrial deberá practicar una búsqueda a fin de que pueda establecer si incurre en alguna de las causales citadas con anterioridad.

Cualquier marca que se solicite y se inscriba para productos o servicios determinados, así como para distinguir establecimientos industriales o comerciales asociados a una o varias clases de productos determinados.

Los registros de marcas para distinguir productos, servicios y establecimientos industriales tienen validez para todo el territorio de la República de Chile, en tanto que las marcas de establecimientos comerciales servirán sólo para la región en que estuviera ubicado el establecimiento.

⁶⁵ Artículo 20 de la Ley N° 19.039.

4.3.1.1 SOLICITUD DE LA MARCA

La solicitud de un privilegio industrial debe presentarse por triplicado ante el Departamento Industrial.

Asimismo, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Nombre completo del solicitante y del apoderado o representante si lo hubiere;
- Especificación de la marca;
- Enumeración de los productos o servicios que llevarán la marca y la o las clases para los que se solicita la protección;
- Fecha de presentación y forma del solicitante;
- Si la marca es una etiqueta, seis diseños de ésta en papel;
- Si se trata de un nombre propio, se adjuntarán los documentos que acrediten que pertenecen al solicitante, o aquellos en que conste el consentimiento.
- El recibo de pago.

Una vez cubiertos los citados requisitos, el Conservador de marcas aceptará a trámite la solicitud.

En caso de que no sea aceptada, la resolución dictada por el Conservador de Marcas será reclamable ante el Jefe del Departamento Industrial dentro de los veinte días siguientes a la notificación del rechazo de la solicitud.

Este aspecto resulta relevante, en razón de que como ha quedado señalado, nuestra legislación carece de este tipo de recursos en materia de marcas.

De no existir oposición, la solicitud de la marca será resuelta por el Jefe de Departamento Industrial.



La marca registrada debe ser utilizada en la misma forma en que fue aceptada para su registro.

Asimismo, la marca registrada confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizar en la forma que se le ha conferido.

Por otro lado, la marca registrada utilizada en el comercio debe llevar en forma visible las palabras "M. R." o la letra "R" dentro de un círculo.

La omisión de este requisito no afecta la validez del signo distintivo; sin embargo, no se pueden hacer valer las acciones penales previstas por la Ley N° 19.039.

El registro de la marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción.

Su renovación puede solicitarse durante la vigencia de la marca o bien dentro de los 30 días siguientes a la expiración del registro. La renovación será igualmente de diez años.

El periodo que la Ley N° 19.039 concede al titular de una marca, es sumamente distinto al estipulado por la Ley de Propiedad Industrial. Esta última maneja el plazo de seis meses antes de la expiración del registro e incluso hasta seis meses después de concluido el plazo de diez años concedidos con el registro.

4.3.1.2 OPOSICIONES.

La persona interesada podrá presentar ante el Departamento Industrial una oposición a la solicitud del privilegio en un plazo de treinta días contados desde la



fecha de la publicación del extracto, fundamentándola en la falta de alguno de los requisitos de registrabilidad. El escrito de oposición debe contener lo siguiente:

- Nombre completo, domicilio y profesión del oponente;
- Razones de hecho y de derecho que invoca en su oposición,
- Petición concreta al Jefe del Departamento Industrial; y
- El patrocinio, entendido éste como el nombre del abogado que lo represente.

Un aspecto que merece comentario, radica en el punto de ser requisito necesario de la oposición, nombrar abogado que se encuentre habilitado para la defensa de los derechos del oponente.

4.3.1.3 NULIDAD DEL PRIVILEGIO DE LA MARCA

De conformidad con el artículo 26 de la Ley N° 19.039, la declaración de nulidad del registro de marcas, procede cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas por el artículo 20 de la misma ley; es decir, los signos que no pueden ser registrados como marcas.

La acción de nulidad del registro de una marca prescribe en el término de 5 años, contados desde la fecha del registro.

Una vez transcurrido este plazo, el Jefe del Departamento Industrial declarará de oficio la prescripción, sin aceptar a trámite la petición de nulidad.

El juicio de nulidad de un privilegio, se llevará ante el Jefe del Departamento Industrial, se iniciará con la demanda de nulidad conteniendo al menos los siguientes requisitos:

- Nombre, domicilio y profesión del demandante;
- Nombre, domicilio y profesión del demandado;



- Número del privilegio cuya nulidad se solicita y fecha de su registro;
- Razones de hecho y de derecho en las que funde la demanda, así como el nombre del abogado que lo represente.

De la demanda de nulidad, se correrá traslado al titular del privilegio para que en término de treinta días conteste dicha demanda.

Posteriormente, el Jefe del Departamento Industrial abrirá un término de pruebas de 30 días, prorrogables por otros 30 días en casos debidamente calificados por el mismo Jefe.⁶⁶

Finalmente, el Jefe del Departamento Industrial fallará acerca de la petición de nulidad. Si la sentencia declara la nulidad del privilegio, deberá ser anotada al margen de la respectiva inscripción.⁶⁷

4.3.1.4 CADUCIDAD

Respecto de esta figura, a diferencia de nuestra Ley de Propiedad Industrial, la Ley Chilena N° 19.039 no establece disposición alguna que pretenda la regulación de la caducidad de la marca.

Sin embargo, del artículo 32 de la citada Ley N° 19.039, se deduce que opera la caducidad del registro de la marca cuando su titular no solicite su renovación dentro del plazo legal concedido.

Asimismo, se descarta la posibilidad de que la falta de uso del signo produzca la caducidad de los derechos concedidos por el registro.

⁶⁶ Artículo 84 del Reglamento de la Ley N° 19.039.

⁶⁷ Artículo 85 del Reglamento de la Ley N° 19.039.



Lo anterior, se desprende de lo establecido por la Ley N° 19.039 cuando expresa que la utilización de la marca no será condición para su registro, vigencia o renovación.⁶⁸

4.3.1.5 CESION DE LA MARCA

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley N° 19.039, los derechos de la marca pueden ser objeto de toda clase de actos jurídicos y transmisibles por causa de muerte, siempre y cuando se realicen las anotaciones respectivas al margen del registro.

Cuando se trate de cesiones de solicitudes de inscripción del registro de la marca, será suficiente realizarla mediante instrumento privado suscrito ante el Notario público, sin necesidad de su anotación posterior.

Así las cosas, la licencia surtirá sus efectos respecto a terceros sólo a partir de la anotación previa aceptación y pago de los derechos correspondientes.

En relación con el uso ilegal de la marca, la Ley N° 19.039 en su artículo 28 establece que deberán pagar una multa en beneficio del fisco, de 100 a 500 unidades tributarias mensuales a todo aquel que cometa las siguientes acciones:

- "Los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del clasificador vigente;
- Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada;
- Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaran una marca registrada en la misma clase del clasificador vigente, cometiendo defraudación;

⁶⁸ Artículo 34 de la Ley N° 19.039



- Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada;
- Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que previamente ésta haya sido borrada, salvo el caso que el embalaje marcado se destine a envasar productos de una clase distinta de la que protege la marca.”⁶⁹

En caso de que el sujeto reincidiera en alguno de los delitos antes citados, en un plazo de cinco años, se aplicará una multa que podría hasta duplicar la anterior. Asimismo, los condenados serán obligados al pago de costas, daños y perjuicios causados al titular de la marca.

Los utensilios usados para la falsificación de marcas serán destruidos y los objetos con marca falsificados serán decomisados a beneficio del propietario de la marca.

Resulta curioso como la Ley N° 19.039 contempla como delitos las acciones señaladas precedentemente, sin establecer una pena privativa de libertad, castigando exclusivamente con sanciones pecuniarias.

Lo cual es diferente a lo previsto por la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que, de acuerdo al artículo 223 de dicho ordenamiento, estipula una sanción tanto económica como privativa de libertad.

⁶⁹ Artículo 28 de la Ley N° 19.039



4.3.2. LA MARCA EN ARGENTINA

El sistema marcarío argentino, se encuentra regulado por la Ley de Marcas o Ley 22.362, publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 1981.⁷⁰

Al igual que la Comunidad Europea y España, el Estado Argentino concede la importancia necesaria a los signos distintivos y entrega de manera exclusiva a su regulación, a través del citado ordenamiento.

Situación que lamentablemente no ocurre con la normatividad mexicana, pues como se ha citado anteriormente, la marca es regulada por un ordenamiento referido a todas las figuras de la propiedad industrial.

De acuerdo con la Ley de Marcas 22.362, pueden ser registradas como marcas que distinguen productos o servicios:

- Una o más palabras con o sin contenido conceptual;
- Dibujos, emblemas, monogramas, grabados y estampados;
- Sellos, imágenes y bandas;
- Combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases;
- Envoltorios y envases;
- Combinación de letras y números, las letras y números por su dibujo especial;
- Frases publicitarias, y
- Los relieves con capacidad distintiva, así como todo otro signo con tal capacidad.⁷¹

⁷⁰ www.estudioneer.com.ar/marcas.htm, Ley de Marcas 22.362, fecha de consulta 30/03/03

⁷¹ Artículo 1 de la Ley de Marcas 22.362.



A pesar de contener un elenco mucho más amplio, de supuestos para ser registrables como marca, pueden ser resumidos a las posibilidades contenidas por la Ley de Propiedad Industrial.

En consecuencia, los signos capaces de ser considerados como marca se pueden clasificar en:

- "Nominados;
- Innominados;
- Tridimensionales, y
- Mixtas".⁷²

En relación con los signos que no pueden ser considerados como marca, así como la imposibilidad de registrarse. La referida Ley 22.362 prevé, al igual que en las otras legislaciones analizadas, que no pueden formar la marca:

- "Los signos carentes de distintividad;
- Las denominaciones genéricas,
- Los signos idénticos a otros registrados,
- Las marcas similares a otras ya registradas,
- Las marcas que sean susceptibles de inducir al público a un error;
- Los signos contrarios a la moral y las buenas costumbres, y
- Los distintivos utilizados por naciones extranjeras y organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino".⁷³

⁷² Contempladas por el artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial.

⁷³ Artículo 2 y 3 de la Ley de Marcas 22.362.

Resulta oportuno manifestar que, mientras nuestra Ley de Propiedad Industrial, maneja los signos prohibidos a registro en una sola disposición, la mayoría de las legislaciones, divide dichos motivos de denegación en varios artículos luego entonces, facilita su comprensión e interpretación. La propiedad de una marca y el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante registro ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.⁷⁴

La vigencia concedida al registro de una marca será de diez años, con posibilidades de renovación, de manera indefinida, siempre y cuando la marca sea utilizada dentro de los cinco años previos a la expiración del registro.

Así las cosas, la Ley de Marcas 22.362 no precisa ningún otro requisito para la renovación de un registro marcarío, de hecho, no establece plazo en el que debe solicitarse dicha renovación.

Lo anterior, es distinto a lo regulado por la Ley de Propiedad Industrial, ya no sólo es necesario el uso del signo para la renovación del registro, sino además requisitos de forma y administrativos.

4.3.2.1 TRAMITES DE REGISTRO

Es necesario presentar una solicitud por cada clase que se pretenda el registro. Dicha solicitud debe contener los siguientes datos:

- + Nombre del solicitante;
- + Domicilio;
- + La descripción de la marca; y

⁷⁴ www.sicc.ous.org/int_leg.Argentina.



+ La indicación de los productos o servicios que va a distinguir.⁷⁵

Si la solicitud cumple con los requisitos exigidos, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial efectuará su publicación por un día en el Boletín de Marcas a costa del solicitante.

Dentro de los treinta días siguientes a la publicación la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial realizará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y resolverá respecto de su registrabilidad.

Respecto de las organizaciones al registro de una marca, éstas deben efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación de la solicitud.

La oposición debe presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, cubriendo los siguientes requisitos:

- Nombre y domicilio del oponente;
- Fundamentos de la oposición, que podrán ser ampliados al contestar la demanda; y
- Un domicilio especial dentro de Buenos Aires, para notificar la demanda judicial que inicie el solicitante.⁷⁶

En consecuencia, se da paso a una figura inexistente, no sólo en México sino también en la Unión Europea y España, consistente en la acción judicial para obtener el retiro de la oposición. Dicha acción judicial se tramitará de conformidad con las normas del juicio ordinario.

⁷⁵ Artículo 10 de la Ley de Marcas 22.362.

⁷⁶ Artículo 14 de la Ley de Marcas 22.362



Por otro lado, el Juez que intervenga informará a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial sobre el resultado del juicio indicado para obtener el retiro de la oposición.⁷⁷

En caso de negar el registro de la marca esta resolución puede ser impugnada ante la Justicia Federal en lo Civil o en lo Comercial, debiendo interponerse dentro de los treinta días hábiles de notificada la resolución denegatoria.

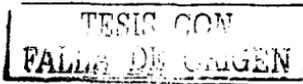
Ante tal situación, resulta importante manifestar que se encuentra en igualdad de circunstancias la Legislación Mexicana que la Argentina, respecto de que no se prevé recurso alguno para combatir la resolución denegatoria del registro de una marca ante el Órgano encargado de otorgarlo, sino ante otra instancia, es decir, la Federal.

4.3.2.2 EXTINCION DEL DERECHO.

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Marcas 22.362, el derecho de propiedad de una marca se extingue:

- "Por renuncia del titular;
- Por vencimiento del término de la vigencia, sin que se renueve el registro;
- Por declaración judicial de nulidad o caducidad del registro."⁷⁸

⁷⁷ Artículos 17 y 18 de la Ley de Marcas 22.362
⁷⁸ Artículo 23 de la Ley de Marcas 22.362



4.3.2.3 NULIDAD DE LA MARCA.

Serán nulas las marcas cuando:

- Se hubieren registrado en contravención a lo dispuesto por la ley, y
- Cuando al solicitar el registro, se conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.

La acción de nulidad prescribe a los diez años; es decir, se concede el doble de plazo al establecido por la Ley de Propiedad Industrial.

4.3.2.4 CESION DE LA MARCA.

La transferencia de la marca argentina registrada, sólo será válida frente a terceros, si se encuentra inscrita en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

Por otro lado, la cesión o venta del comercio implica la de la marca, salvo disposición en contrario.⁷⁹

4.3.2.5 CADUCIDAD.

La única causal de caducidad, se encuentra prevista por el artículo 26 de la Ley de Marcas 22.362, consistente en dejar de usar la marca cinco años previos al término de vigencia.

⁷⁹ Artículos 5 y 6 de la Ley de Marcas 22.362



4.3.2.6 ILÍCITOS COMETIDOS CON LA MARCA

Para la Ley de Marcas 22.362, se consideran delitos contra la marca las siguientes acciones:

- La falsificación fraudulenta de una marca registrada;
- Usar una marca registrada, fraudulentamente emitida o perteneciente a un tercero sin autorización;
- Poner en venta una marca registrada falsificada o perteneciente a un tercero sin autorización; y
- Poner en venta productos o servicios con una marca registrada falsificada.

Estas acciones serán castigadas con una pena de prisión de tres meses a dos años, con posibilidades de que aunadamente se aplique una multa.⁸⁰

Asimismo, se puede demandar la cesión del uso de una marca a través de un juicio civil ante los jueces federales.

Por esta vía, el demandante podrá exigir al demandado una caución, en caso de no interrumpir el uso del signo.

Si no se paga la caución, el demandante podrá solicitar la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos de la infracción.⁸¹

El afectado por alguna acción en contra de su marca, cualquiera que sea la vía elegida, podrá solicitar:

- "El decomiso y venta de las mercaderías y otros elementos de la marca en infracción;

⁸⁰ Artículo 31 de la Ley de Marcas 22.362.

⁸¹ Artículo 35 de la Ley de Marcas 22.362



- La destrucción de las marcas en infracción; el Juez, a petición de parte, ordenará la publicación de la sentencia a costa del infractor si éste fuere condenado o vencido en juicio.⁸²

Cuando el titular de una marca tuviera el conocimiento de la existencia de elementos que falsifiquen el signo distintivo, podrá solicitar ante el Juez competente:

- Embargo de los objetos;
- Su inventario y descripción;
- El secuestro de una de los objetos en infracción.

Luego entonces, el sujeto en cuyo poder se encuentran objetos en infracción, debe acreditar e informar lo siguiente:

- Nombre y dirección de quien se los vendió y la fecha en que ocurrió, exhibiendo la factura de compra respectiva;
- La cantidad de unidades fabricadas o vendidas, su precio, y exhibición de la factura de venta correspondiente; y
- La identidad de las personas a quienes les vendió o entregó los objetos en infracción.

La negativa a suministrar informes y la falta de documentación que ampare los productos comercializados, presumirá que su tenedor es participe en la falsificación o imitación fraudulenta.

Merece comentario el que la legislación de marcas argentinas, es omisa en muchos aspectos regulatorios del signo; sin embargo, es uno de los ordenamientos que contempla la oposición al registro de la marca.

⁸² Artículo 34 de la Ley de Marcas 22.362



En razón de lo anterior, se hace suponer que por pequeño que sea el sistema marcarío de un Estado requiere de mecanismos que prevengan el otorgamiento de un registro de la marca que afecte derechos de terceros.

Situación que lamentablemente no contempla la Ley de Propiedad Industrial.

4.3.3 LAS MARCAS EN COLOMBIA

El sistema marcarío colombiano se encuentra regulado por la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000.⁸³

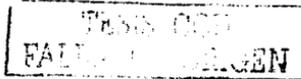
De acuerdo con el artículo 134 del referido ordenamiento, se regulará como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Pudiendo registrarse como marca los signos susceptibles de representación gráfica y no constituirán obstáculo para registro, la naturaleza del producto o servicios al que se ha de aplicar la marca.

En consecuencia, podrán constituir marcas, los siguientes signos:

- Palabras;
- Imágenes, logotipos, gráficos, retratos, emblemas, escudos, etcétera.
- Los sonidos y los olores;
- Números y letras;
- Envases y envolturas; y
- Cualquier combinación de los signos precedentes.

⁸³ www.sicr.acas.org/decisiones.asp fecha de consulta 14/04/03



En otras palabras, son marcas las señales externas usadas por un comercial para distinguir el producto o servicio que pone a disposición de su clientela.⁸⁴

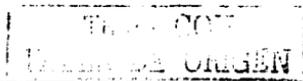
Ahora bien, un aspecto relevante, que México no contiene en legislación marcaria, consiste en la posibilidad de registro para sonidos y olores.

Por otro lado, la otra cara de la moneda, señala que no serán registrables como marca:

- "Los signos carentes de distintividad;
- Formas usuales de los productos;
- Formas que den ventajas funcionales o técnicas al producto o servicio al que se aplica;
- Signos descriptivos;
- Los nombres genéricos del productos o servicios de que se trate;
- Los que reproduzcan sin autorización, escudos, armas, banderas, emblemas, signos oficiales;
- Los contrarios a la ley, la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
- Los signos cuyo uso en el comercio afecte el derecho de un tercero; es decir signos que sean idénticos o similares a una marca registrada, para los mismos productos o servicios, o bien en productos o servicios que puedan crear confusión en los consumidores".⁸⁵

⁸⁴ RESTREPO MEJIA, Luz Maria. *La Propiedad Industrial*, Estudios de Derecho, Nos. 125-126, Medellín, Colombia, Marzo-Septiembre, 1995-1996, pag. 105.

⁸⁵ Artículo 135 y 136 de la Decisión 486.



La solicitud de registro de una marca se presentará ante la Delegatura de la Propiedad Industrial - División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.⁸⁶

Dicha solicitud, debe contener los datos del solicitante, el requerimiento de registro de marca, indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de marca, indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios, firma de solicitante o representante legal y el comprobante de pago de las tasas correspondientes.

Cabe mencionar, que de acuerdo con el artículo 143 de la Decisión 486, el solicitante puede pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

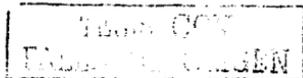
Sin embargo, la modificación no implica el cambio de aspectos sustanciales del signo o ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

La Superintendencia de Industria y Comercio, examinará la solicitud dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación de la misma, para ver si cumple con los requisitos de forma exigidos por la ley.⁸⁷

En caso de que la solicitud no contenga los requisitos expresados anteriormente, se concederá al solicitante un plazo de sesenta días, contados a partir de la notificación realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, para presentar los requisitos faltantes.

⁸⁶ VENEZAS SAN LORO, Antonio, *El Contrato de Franquicia*, Ediciones Librería del Profesional, Santa Fe de Bogotá, Medellín, Colombia, 1999, pág. 65.

⁸⁷ La fecha de presentación de la solicitud, es la de recepción en la Superintendencia de Industria y Comercio, artículo 140 de la Decisión 486.



Si por el contrario, la solicitud reúne los requisitos exigidos por la Decisión 486, la Superintendencia ordenará su publicación.

En consecuencia, se otorgarán treinta días siguientes a la publicación, para que quien tenga interés legítimo promueva oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

De haberse presentado oposición, la Superintendencia de Industria y Comercio, notificará al solicitante para que haga valer, dentro de los treinta días siguientes, sus argumentaciones y presente pruebas.

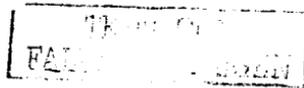
Una vez vencido el plazo señalado, la Superintendencia se pronunciará sobre las oposiciones, concesión o denegatoria del registro solicitado, a través de resolución.

De conceder el registro, éste tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años.

Al igual que en México, la renovación del registro estará sujeta a los siguientes requisitos:

- Debe solicitar ante la oficina competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, sin embargo, se otorgará un plazo de gracia de seis meses;
- Acompañar la solicitud de renovación de los comprobantes de pago.

Una diferencia con la renovación en nuestro sistema marcarío, es que en la legislación colombiana, consiste en que ésta última no se exigirá prueba de uso de la marca para su renovación.



Con el registro se otorga el derecho de uso exclusivo de la marca, facultando al titular para impedir a cualquier tercero el uso del signo, sin su consentimiento.

4.3.3.1 LICENCIA Y TRANSFERENCIA DE LA MARCA.

De acuerdo con el artículo 161 de la Decisión 486, puede transferirse un registro de marca concedido o en trámite de registro, con o sin la empresa a la cual pertenece.

La transferencia debe inscribirse en la Superintendencia de Industria y Comercio, a fin de que produzca efectos contra terceros.

Con relación a la licencia, puede ser celebrada por el titular de un registro o una solicitud en trámite, con uno o mas terceros para la explotación de la marca respectiva.

Al igual que la transferencia, la licencia debe ser inscrita para surtir efectos contra terceros y deben constatar por escrito.

4.3.3.2 CANCELACION DEL REGISTRO

Este supuesto, se encuentra previsto en el artículo 165 de la Decisión 486, estipulando que la Superintendencia de Industria y Comercio es competente para cancelar el registro de una marca a solicitud de persona interesada fundada en que la marca no se hubiere utilizado por su titular, licenciatario o por otra persona, autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.



Lo anterior representa una diferencia relevante con lo contemplado por la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que para nuestro sistema marcario la falta de uso del signo trae como consecuencia la caducidad del registro y no la cancelación como lo señala el ordenamiento colombiano.

Por otro lado, una figura regulada por la codificación colombiana y la mexicana, es la de la cancelación del registro de una marca cuando se hubiese provocado o tolerado que el signo se convierta en genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Otra diferencia radica en que cuando la Superintendencia de Industria y Comercio reciba una solicitud de cancelación, notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles siguientes a dicha notificación para que haga valer los alegatos y pruebas que estime convenientes.

4.3.3.3 NULIDAD DEL REGISTRO

La Superintendencia de Industria y Comercio, decretará de oficio o a petición de parte y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro marcario, si este se hubiere concedido en contravención a lo dispuesto en los artículos 135 y 135 de la Decisión 486.

Es decir, aquellos signos que carezcan de distintividad o alguno de los contemplados por el elenco de prohibiciones citados precedentes, podrán ser fundamento de una declaración de nulidad del registro de la marca.

Se declarará la nulidad relativa de un registro de marca, cuando éste se haya concedido afectando los derechos de un tercero que ya tenía registrada una marca idéntica o similar a la impugnada.



Este acción de nulidad prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro apelado.

A diferencia de lo consignado por el artículo 151 de la Ley de Propiedad Industrial, la Decisión 486, no sólo divide en absolutas y relativas las causales de nulidad sino que también otorga a las primeras un plazo de nulidad.

En cambio, la Ley de Propiedad Industrial, sólo maneja causas de nulidad absoluta y un plazo de tres y cinco años, según sea el caso para ejercitar la acción de nulidad y no prescribe dicha acción.

4.3.3.4 CADUCIDAD DEL REGISTRO

Por lo que hace a la caducidad del registro de la marca, ésta se producirá cuando el titular no solicita su renovación dentro del término legal, incluido el término de gracia.

De igual manera, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas fijadas.

4.3.3.5 ACCIONES DEL TITULAR CONTRA INFRACCIONES DE DERECHO

El titular de un derecho protegido por la Decisión 486, podrá entablar acción ante autoridad competente contra cualquier persona que lesione su derecho; así como contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.



Cuando sobre el derecho exista cotitularidad, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción, sin necesidad de que los demás den su consentimiento.⁸⁸

Ahora bien, el demandante o denunciante puede solicitar a la autoridad competente que se ordenen algunas medidas como las siguientes:

- ❖ El cese de los actos constitutivos de infracción;
- ❖ El pago de los daños y perjuicios;
- ❖ El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción;
- ❖ La prohibición de importación o exportación de los productos referidos anteriormente;
- ❖ La adjudicación de los productos;
- ❖ Adoptar medidas necesarias para evitar la continuación o repetición de la infracción.

El plazo para ejercitar la acción contra una infracción será de dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento del hecho o en su caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por vez primera.

Merece comentario el que la Decisión 486 no contenga en sus disposiciones quienes serán responsables penalmente por la falsificación de marcas, así como el no señalar las conductas que merezcan ser castigadas por vulnerar los derechos concedidos con el registro del signo, en tanto que la Ley de Propiedad Industrial concede preceptos encaminados a sancionar conductas prohibidas en relación de la marca.

⁸⁸ Artículo 238 de la Decisión 486



4.4 LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE⁸⁹

4.4.1 ¿QUÉ SE DEBE ENTENDER POR MARCA?

Para el tratado de mérito, se podrá considerar marca cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque.

Dentro de las marcas se incluirán las de servicio, las colectivas, así como las marcas de certificación. Cada una de las partes integrantes, podrá establecer como condición para el registro de la marca que los signos sean visibles.

4.4.2 MARCAS NO REGISTRABLES.

En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no pueden ser registrables como marca las palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios a los que la marca se aplique.

Aquellas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o induzcan al error, así como elementos que pueden denigrar o sugerir falsamente una relación con personas vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes que pudieran afectar su reputación.

⁸⁹ Celebrado simultáneamente el 17 de diciembre de 1992, en Ottawa, México, D.F., y Washington, D.C., publicado en el Diario Oficial de la Federación, SONI CASANI Mariano, *Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial*, México, F.d.t. Porrúa, 2001, págs. 401-432.

UNION
FALLA

4.4.3 DERECHOS DEL TITULAR.

Uno de los derechos contemplados por el Tratado, es impedir a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, a usar en el comercio signos idénticos o similares a aquellos que ampare la marca registrada, cuando de dicho uso se genere la posibilidad de confusión.

Ahora bien, es oportuno aclarar que se presume la probabilidad de confusión cuando se utiliza un signo idéntico a uno ya registrado para bienes o servicios iguales. No así cuando una marca ya registrada se pretenda utilizar para un producto o servicio distinto del amparado por el signo registrado.

Los derechos que se confieran se otorgarán sin perjuicio de derechos previos adquiridos, sin afectar la posibilidad de que cada una de las partes firmantes del Tratado, reconozca derechos sobre la base del uso de la marca; toda vez que éste es exigible para la conservación del registro.

Ya que el registro podría cancelarse por falta de uso después de transcurridos, como mínimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca presente razones válidas que apoyen la existencia de obstáculos para su uso.

Dentro de las razones válidas para el no uso de una marca, serán tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.

Con el objeto de mantener el registro, cada parte firmante reconocerá el uso de una marca también por una persona al titular de la misma, siempre y cuando tal uso esté sujeto al control del propietario.

Ninguna de las partes integrantes del Tratado podrá dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca, como indicar la procedencia del producto o bien, que su uso dependa de otra marca.

No obstante lo anterior, la solicitud del registro no estará sujeta a la condición de un uso efectivo de la marca, aunado a que cada Estado podrá dar una oportunidad razonable a las partes interesadas para oponerse al registro de una marca.

La duración de un registro marcario será de diez años, con posibilidad de renovación indefinidamente por plazos no menores de diez años.

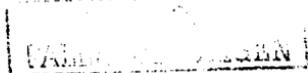
4.4.4 MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS.

A fin de determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente al público, incluso aquel conocimiento que sea resultado de la promoción de la marca en el territorio de cualquiera de las partes, asimismo, no podrá exigirse que la reputación de la marca se extienda más allá del sector público en el que normalmente se manejen los bienes o servicios en cuestión.

4.4.5 LICENCIA DE MARCAS REGISTRADAS

Cada uno de los Estados firmantes, puede establecer las condiciones necesarias para llevar a cabo las licencias de marcas.

Respecto de la cesión de la marca, el titular del registro puede transmitirla con o sin la empresa a que pertenezca.



Asimismo, las partes pueden establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por la marca, tal como el uso correcto en los términos descriptivos.

4.4.6 DE LOS PROCEDIMIENTOS EN GENERAL⁹⁰

Cada una de las partes debe garantizar que en su legislación interna contenga procedimientos para defensa de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo recursos expeditos para la prevención de infracciones y desalentar futuras infracciones.

Lo anterior, no significa la obligación para las partes a establecer un sistema judicial distinto del sistema establecido de esa parte para la aplicación de las leyes en general.

Dichos procedimientos deben aplicarse de tal manera que no provoque la creación de barreras al comercio legítimo, además de proporcionar salvaguardas contra el abuso de los referidos procedimientos.

De igual manera, estos procedimientos tienen que ser justos y equitativos, sin complicaciones o costos innecesarios, así como la no implicación de plazos irrazonables o demoras injustificadas.

Por lo que hace a las resoluciones de fondo de un asunto, cada una de las partes dispondrá que los procedimientos administrativos y judiciales, para la defensa de los derechos de propiedad intelectual cumplan los siguientes requisitos:

- Realizarse por escrito, exponiendo las razones en que se funda;

⁹⁰ Artículo 1714 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

- Quedar a disposición de las partes en un procedimiento, sin demora alguna;
- Fundamentarla exclusivamente en aquellas pruebas que se hayan concedido a las partes para ser oídas.

En consecuencia, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no establece la oportunidad de obtener una revisión, por una autoridad judicial, de las resoluciones administrativas y conforme a los que señalen las leyes internas en materia de competencia respecto a la importancia de un asunto.

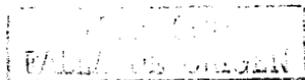
Sin embargo, ninguna de las partes se encuentran obligadas a otorgar la oportunidad de revisión judicial, respecto de sentencias absolutorias en asuntos penales.

4.4.7 PROCEDIMIENTOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS ⁹¹

Cada una de las partes pondrá al alcance de los titulares de derechos de propiedad intelectual, los procedimientos judiciales para la defensa de dichos derechos y deberán prever:

- Los demandados tengan derecho a recibir una notificación oportuna, debe constar por escrito en el que conste con suficiente detalle el fundamento de la reclamación;
- Autorizar a las partes del procedimiento s estar representadas por un abogado independiente;
- La no imposición de requisitos excesivos de comparencias personales;
- Que todas las partes en un procedimiento estén debidamente facultadas para sustentar sus pretensiones y presentar pruebas; y
- Los procedimientos incluyan medios para identificar y proteger la información confidencial.

⁹¹ Artículo 1715 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

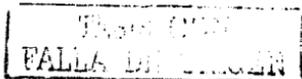


En cuanto a las facultades de las autoridades otorgadas por cada una de las partes para realizar una debida protección de una derecho de propiedad intelectual, así como para disuadir eficazmente determinadas infracciones, son las siguientes:

- Ordenar que cuando una parte en procedimiento tenga acceso como base de sus alegatos, y que haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegatos que se encuentre bajo el control de la contraparte, ésta aporte esa prueba con sujeción, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.
- Dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, en caso de que una de las partes en un procedimiento voluntariamente y sin motivo válido, niegue el acceso a pruebas o no proporcione pruebas pertinentes bajo su control, en un plazo razonable u obstaculice de manera significativa un procedimiento relativo, en su caso, de defensa de derechos de propiedad intelectual.

Las resoluciones deberán dictarse con base a las pruebas presentadas, incluyendo la demanda o los alegatos presentados por la parte que se vea afectada por la denegación del acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de los alegatos o las pruebas.

- Ordenar a una de las partes en procedimiento, que desista la presunta infracción, incluso para impedir que los bienes importados que impliquen la infracción de un derecho de propiedad intelectual entre en los circuitos comerciales de su jurisdicción.
- Ordenar al infractor que pague al titular del derecho de propiedad intelectual un resarcimiento como compensación por el daño acusado a consecuencia de la infracción;



- Ordenar al infractor el pago de gastos realizados por el titular del derecho para su defensa.

Asimismo, cada Estado firmante preverá que, a fin de disuadir de manera eficaz una infracción, sus autoridades judiciales estén facultados para retirar de los circuitos comerciales, las mercancías, materiales e instrumentos que se hayan utilizado para la producción de la infracción, sin indemnización alguna, con el objeto de evitar daño al titular del derecho, así como reducir al mínimo los riesgos de subsecuentes infracciones.

4.4.8 MEDIDAS PRECAUTORIAS⁹²

Las partes del Tratado facultarán a sus autoridades judiciales para que puedan ordenar de manera rápida y eficaz, medidas precautorias para evitar la infracción a derechos de propiedad intelectual, no permitiendo la entrada de mercancías que se presuman infractoras.

Además, para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con dicha infracción,

Por otro lado, las autoridades judiciales deben ser facultadas para exigir a cualquier solicitante de medidas precautorias, la presentación de pruebas, a las que razonablemente tenga acceso y que se consideren necesarias para determinar los siguientes puntos:

- Que el solicitante es titular del derecho;
- El derecho del solicitante está siendo infringido o si la infracción es inminente;
- Si la demora de medidas precautorias podrá causar un daño irreparable al titular del derecho o bien que las pruebas puedan ser destruidas.

⁹² Artículo 1716 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte



- Mas información necesaria para la identificación de los bienes por parte de la autoridad que ejecutará las medidas precautorias; y
- Finalmente, si las medidas se revocan o caducan en razón de un acto u omisión del solicitante, o bien la autoridad judicial resuelva no haber infracción, ordenar al solicitante de dichas medidas, que le proporcione al demandado una compensación adecuada por el daño causado, siempre y cuando éste lo haya solicitado.

4.4.9 PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES⁹³

Las partes dispondrán de procedimientos y sanciones penales aplicables en caso de falsificación dolosa de marcas a escala comercial, imponiendo sanciones consistentes en prisión o multa, o en su caso ambas, para evitar conductas ilícitas.

Dichas sanciones deben ser compatibles con el nivel de sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable.

Las autoridades judiciales pueden ordenar el secuestro, decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y los materiales utilizados para la comisión del ilícito.

Asimismo, cada una de las partes podrá prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales para infracciones cometidas contra derechos de propiedad intelectual, distintos a los señalados, siempre y cuando se cometan con dolo y a escala comercial.

⁹³ Artículo 1717 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

4.4.10 DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.⁹⁴

Las partes integrantes del Tratado, adoptarán los procedimientos que permitan al titular de un derecho de propiedad industrial, presentar ante las autoridades componentes, una solicitud por escrito a efecto de que la autoridad aduanera suspenda la importación de mercancía falsificadas con una marca.

Asimismo, pueden establecerse procedimientos análogos para la suspensión de liberación de las mercancías destinadas a la exportación.

En consecuencia, debe exigirse al solicitante la presentación de pruebas que permitan a las autoridades componentes cerciorarse de que las importaciones realizadas presumen la comisión de una infracción a derechos de propiedad intelectual.

Además de brindar una descripción detallada de las mercancías, a efecto de que permita a las autoridades una fácil identificación.

La facultad de exigir al solicitante de dichos procedimientos, la aportación de una fianza o garantía suficiente para proteger al demandado e impedir abusos.

La autoridad aduanera deberá notificar al solicitante y al importador sobre la suspensión de la liberación de las mercancías.

Por último, de comprobarse que las importaciones son falsificadas, se destruirá a la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras.

En caso de que no se verifique la infracción, se le exigirá al solicitante del procedimiento pague al importador de las mercancías una indemnización

⁹⁴ Artículo 1718 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte



adecuada por cualquier daño que haya sufrido a causa de la retención de sus mercancías.

4.5 CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En el año de 1883, los representantes de Bélgica, Brasil, España, Francia, Guatemala, Italia, los Países Bajos, Portugal, El Salvador, Servia y Suiza, suscribieron el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, con la finalidad de proteger a sus nacionales en cuestiones relativas a dicha materia.

Posteriormente, la Convención fue modificada en Bruselas, el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de junio de 1967.⁹⁵

México, se adhiere al Convenio original el 7 de septiembre de 1903 y aprueba el Acta de Estocolmo el 26 de julio de 1976, siendo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio del mismo año.

La firma de este Convenio, es el fundamento de las legislaciones internas de los países miembros, en materia de propiedad industrial.

Al efecto, las figuras reguladas por nuestra Ley de Propiedad Industrial, tiene su razón de ser en el Convenio de París.

⁹⁵ Legislación en Materia de Propiedad Industrial, *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, I d Delma, México, 2001, pág. 185.

Así las cosas, el Convenio de París regula los siguientes aspectos, en lo que a marcas se refiere:

Las marcas notoriamente conocidas.- Los países integrantes de la Unión de París se comprometen, a rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o comercio que reproduzca o imite una marca utilizada para productos iguales o similares a un signo concedido.⁹⁶

Los países de la Unión, se comprometen a prohibir el empleo de escudos, banderas, y otros emblemas de estado, signos y punzones oficiales de control, así como su imitación, para utilizarse como marca o como elementos de la misma, así lo señala el artículo 6ter del Convenio de París.

Otro de los aspectos previstos por este Acuerdo, consiste en que toda marca registrada en el país de origen, debe ser admitida para depósito y protección tal cual es en los demás países de la Unión, siempre y cuando no se afecten los derechos adquiridos por terceros en el país donde se reclama la protección, o bien cuando carezcan de distintividad, sean contrarias al orden público, la moral o sean susceptibles de engañar al público.⁹⁷

Asimismo, el Convenio de París declara que los países integrantes se comprometen a proteger las marcas de servicio, sin obligarse a conceder el registro de tales signos.

Expresamente, el Convenio de París establece la obligación de asegurar a los nacionales de los países miembros la protección debida contra competencia desleal, en consecuencia, su artículo 6 septies contempla la posibilidad de oposición al registro, cuando el titular del signo no da su autorización.

⁹⁶ Artículo 6 bis del Convenio de París.

⁹⁷ Artículo 6 quinquies del Convenio de París.

De igual manera, se concede protección a las marcas colectivas, transferencia de la marca, así como la posibilidad de embargos a las importaciones a productos con indicaciones falsas y recursos legales aplicables para reprimir de manera eficaz la falsificación de marcas y la competencia desleal.

Una de las figuras trascendentales, señalada en el Convenio de París, es la prioridad consistente en la posibilidad de que la solicitud de registro de marca depositada en algún país miembro de la Unión, goce de una ventaja para lograr dicho registro en otro de los países miembros.

El artículo 5 del referido Convenio, estipula lo relativo al uso de la marca, la transferencia del signo distintivo se regula por el artículo 6^{quarter} del mismo acuerdo.

El registro de la marca, de acuerdo con el Convenio de París, será regulado por la legislación nacional de cada uno de los países miembros y el registro deberá ser administrado por una oficina central, que cada país de la Unión se compromete a establecer.⁹⁸

Finalmente, resulta importante señalar que hasta 1992 se encontraban adheridos, al Convenio de París 103 países; sin embargo no todos ellos habían aprobado dicho Convenio total o parcialmente.⁹⁹

En consecuencia, es relevante comentar que la Convención no impone obligaciones, trabas o gravamen alguno para adherirse a él, sino el apoyo para contribuir al sostenimiento de una oficina o despacho internacional de la Unión para la protección de la propiedad industrial.¹⁰⁰

⁹⁸ Artículo 12 del Convenio de París.

⁹⁹ PÉREZ MIRANDA, Rafael, *Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, México, Ed. Porrúa, 2002, pag. 38.

¹⁰⁰ SERRANO MIGUELÓN, Fernando, *México en el Orden Internacional de la Propiedad Industrial*, México, Ed. Porrúa, 2000, pag. 64.

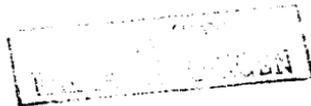
Una vez expresado todo lo relativo al Convenio de París, es oportuno el cuestionamiento más frecuente sobre el mismo.

Es realmente, el Convenio de París, portador de un principio de reciprocidad, consistente en la igualdad de las partes tanto respecto de los beneficiarios de las legislaciones como de los mismos países.

Lo anterior, resulta falso debido a las marcadas diferencias de capacidad económica y desarrollo tecnológico de los países contratante de los posibles solicitantes.¹⁰¹

Esto puede ser consecuencia de las presiones utilizadas por ciertos países, condicionando la celebración de Tratados con ellos, a la adhesión al Convenio de París.

¹⁰¹ PEREZ MIRANDA, *Op. Cit.*, pags. 36 y 37



CAPITULO 5

ANALISIS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPUESTAS PARA ESTABLECER DEPENDENCIAS REGIONALES DEL INSTITUTO Y LOGRAR UNA COBERTURA NACIONAL EFICAZ EN MATERIA DE MARCAS.

5.1 ¿QUÉ ES EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?

De conformidad con el artículo 6 de la Ley de Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

En razón de lo anterior, es oportuno señalar que a los organismos descentralizados, "el Estado es quien les reconoce o crea la personalidad jurídica propia y como consecuencia, una capacidad para la persecución de determinados fines, distintos de los realizados por la administración central, pero coordinados en la esencia, para la consecución común del bienestar público."¹⁰²

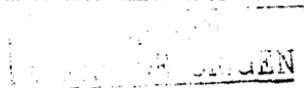
En apoyo a lo expuesto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que "son organismos descentralizados las entidades creadas por Ley o Decreto del Congreso de la Unión o por Decreto del Ejecutivo Federal..."¹⁰³

En efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fue creado por decreto presidencial publicado en la Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 1993, con personalidad jurídica y patrimonio propios.¹⁰⁴

¹⁰² OLIVERA TORO, Jorge, *Manual de Derecho Administrativo*, Porrúa, México, 1986, pág. 299.

¹⁰³ Artículo 45 de la *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*, Agenda Administrativa 2002, Edit. ISI.

¹⁰⁴ SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, 2ª ed., Porrúa, México, 2000, pág. 317.



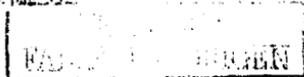
Con las reformas efectuadas a la Ley de Propiedad Industrial en 1994, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se convierte en autoridad administrativa competente para la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Federal de Derechos de Autor.

Entendiendo la descentralización como el "régimen administrativo de un ente público que parcialmente administra asuntos específicos, con determinada autonomía e independencia y sin dejar de formar parte del Estado, el cual no prescinde de su poder público regulador y de la tutela administrativa."¹⁰⁵

En resumen, la descentralización tiene por objeto una conveniente distribución de ciertas funciones administrativas que le corresponden al Estado, integrando una persona de Derecho Público, que cuenta no sólo con recursos, sino además poder de decisión, sin desprenderse por completo del gobierno. Por ello, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene entre otras atribuciones las siguientes:

- ❖ Coordinarse con las diversas instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras que tengan por objeto el fomento y la protección de la propiedad industrial;
- ❖ Fomentar la participación del sector industrial para el desarrollo y aplicación de tecnologías que tengan como fin el incremento de calidad, competitividad y productividad de dicho sector;
- ❖ Tramitar y, en su caso, otorgar patentes y registros;
- ❖ Sustanciar procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial;

¹⁰⁵ SFERRA ROJAS, Andrés, *Derecho Administrativo*, Porrúa, México, 1996, pag. 522.



- ❖ Investigar sobre presuntas infracciones administrativas, ordenar visitas de inspección, formular resoluciones, etcétera.¹⁰⁶

Sin embargo, no es la Ley de Propiedad Industrial, la única en señalar las atribuciones del Instituto, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de dicha Institución, el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.¹⁰⁷

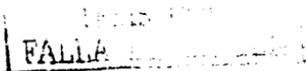
De acuerdo con el artículo 3 del Estatuto Orgánico del Instituto, el objeto de dicho ordenamiento es regular la adscripción y organización interna de las áreas administrativas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, además de la distribución de funciones previstas en la Ley de Propiedad Industrial.

En consecuencia, el Estatuto, contempla la siguiente estructura orgánica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para hacer frente a los asuntos de su competencia:

- Junta de Gobierno
- Director General
- Direcciones Generales Adjuntas de:
 - Propiedad Industrial
 - Los Servicios de Apoyo
 - Coordinación de Planeación Estratégica
- Direcciones Divisionales de:
 - Patentes
 - Marcas
 - Protección a la Propiedad Industrial
 - Sistema y Tecnología de la Información
 - Promoción y Servicios de Información Tecnológica

¹⁰⁶ Artículo 6 de la Ley de Propiedad Industrial

¹⁰⁷ El Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 1999. *Legislación de Propiedad Industrial*, Edit. Delma, 2000



- Relaciones Internacionales
- Oficinas Regionales
- Administración
- Asuntos Jurídicos

➤ Contraloría Interna.¹⁰⁸

5.1.1 JUNTA DE GOBIERNO.

El órgano de mayor jerarquía del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; es la Junta de Gobierno, integrada por diez representantes presidida por el Secretario de Economía.

Por cada representante propietario, se designará un suplente, quienes podrán asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, en ausencia de los primeros, con las prerrogativas que a éstos corresponden.

Dentro de sus atribuciones, se encuentra la de decidir sobre la donación a dependencias y entidades federativas, municipios o instituciones públicas, de los bienes asegurados por una infracción administrativa y las partes no manifiesten su acuerdo sobre el destino de los mismos.

Asimismo, deberá aprobar los acuerdos por lo que se delegan facultades, propuestos por el Director General.

5.1.2 DIRECTOR GENERAL

Dentro de sus funciones se encuentran las siguientes:

¹⁰⁸ Artículo 5 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Op. Cit. Supra*

[Handwritten signature]

- Administrar y representar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
- Determinar, dirigir y controlar los programas institucionales, políticas y normas del Instituto.
- Expedir los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al público;
- Determinar la competencia de las áreas administrativas;
- Establecer criterios para la imposición de sanciones previstas en la Ley de Propiedad Industrial;
- Informar al Secretario de Economía sobre los asuntos de competencia del Instituto;
- Expedir las condiciones de trabajo del Instituto.¹⁰⁹

5.1.3 AREAS ADMINISTRATIVAS

Son facultades de cada Director General Adjunto:

- Acordar con el Director General el despacho y la resolución de los asuntos bajo su responsabilidad;
- Proponer, analizar y someter a la aprobación del Director General, los proyectos de reformas a las disposiciones legales y administrativas aplicables dentro de su competencia;
- Proporcionar información que le sea requerida por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, particulares o por áreas administrativas del propio Instituto;

¹⁰⁹ Artículo 10 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Op. Cit.*, págs. 130-131



- Actuar como enlace, en asuntos de su competencia, con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
- Firmar y notificar a los interesados, los acuerdos de trámite y las resoluciones de autoridades superiores que consten por escrito;
- Expedir copias simples y certificadas de las constancias que obren en los expedientes de los archivos de las áreas administrativas a su cargo;
- Participar en la ejecución de los programas de intercambio de información técnicos y personal especializado, en el ámbito de su competencia, con instituciones nacionales, extranjeras y organismos internacionales.¹¹⁰

Debido al contenido de este trabajo de investigación, a continuación sólo revisaremos lo referente a los órganos competentes para sustanciar todo lo relativo a la marca.

El órgano competente para conocer lo relativo a el registro de la marcas, es la Dirección Divisional de Marcas, contando con las siguientes facultades:

- Emitir y aplicar los lineamientos institucionales para el trámite y registro de marcas, así como lo relativo a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros;
- Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para el registro de marcas, al igual que lo relativo a las licencias y transmisiones derivadas de los derechos registrados;

¹¹⁰ Artículo 11 del Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Op. Cit*

- Otorgar o negar los registros de marcas que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia;
- Informar y asesorar sobre el trámite y registro de marcas, así como lo relativo a la explotación y conservación de los derechos derivados del registro;
- Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento, respecto de las solicitudes o promociones relativas al registro de marcas;
- Emitir las resoluciones sobre solicitudes o promociones que se presenten para la inscripción de licencias y transmisión de los derechos derivados del registro de la marca o de las solicitudes de las mismas;
- Coadyuvar en la promoción y fomento de la protección y conservación de los derivados del registro de marcas.¹¹¹

Por lo que hace a los procedimientos de caducidad, nulidad y cancelación de los derechos de Propiedad Industrial, es facultad de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, substanciar dichos procedimientos, así como formular resoluciones y emitir declaraciones administrativas.

De conformidad con el artículo 18 del Estatuto en comento, ésta Dirección Divisional, es competente para investigar sobre las infracciones administrativas en materia de propiedad industrial, emplazar a los presuntos infractores, así como la substanciación del procedimiento respectivo.

Otra de sus funciones, consiste en ordenar y practicar visitas de inspección, requerir datos, decretar medidas provisionales, requerir fianzas a los solicitantes de dichas medidas.

¹¹¹ Artículo 17 del Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, *Op. Cit.*

Asimismo, tiene facultad para fungir como árbitro en la solución de controversias relacionadas con el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial tutelados por la Ley de Propiedad Industrial.

5.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Dentro de las reglas generales del procedimiento administrativo, substanciado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se encuentran las previstas por la Ley de Propiedad Industrial, en el Capítulo I del Título Sexto.

Las referidas reglas son las siguientes:

Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe presentarse por escrito y en idioma español. Si acaso, se presentaran en idioma distinto, se deberá acompañar de su traducción en español.

Las solicitudes y promociones debe ser firmadas por el interesado o, en su caso por su representante y anexar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente; toda vez que de hacer falta alguno de estos elementos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desechará de plano dicha solicitud o promoción.

Cuando la solicitud o promoción, sean presentadas por conducto de mandatario, éste debe acreditar su personalidad.

Lo anterior, podrá probarse a través de los siguientes documentos:

- * Cuando el mandante sea persona física, será suficiente carta poder simple suscrita ante dos testigos;

FALTA

- * En caso de que sea persona moral debe acreditarse con carta poder simple suscrita ante dos testigos, así como la manifestación de quien la otorga se encuentra facultado por ello; siempre y cuando se trate de registros, inscripción de licencias o sus transmisiones;
- * Para personas morales extranjeras, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable donde se concede o de acuerdo con los tratados internacionales.

Si la solicitud o promoción es presentada por varias personas, es necesario designar en el escrito quien de ellos será su representante.

Asimismo, el promovente debe señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional; así como dar aviso al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en caso de cambio del mismo.

Respecto de los plazos fijados por la Ley de Propiedad Industrial, sólo se computan los días hábiles. Estos empezarán a correr al día siguiente de haberse realizado la notificación respectiva.

Finalmente, es necesario señalar que los expedientes relativos a los registros de marca, estarán siempre abiertos para todo tipo de consulta o promoción.

5.3 PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA

La acción por la que se solicita la nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa de una marca, son substanciadas conforma a lo previsto por el Capítulo II de la Ley de Propiedad Industrial.

La resolución de este procedimiento, es denominada declaración administrativa y debe cumplir con ciertas formalidades contempladas en el

ordenamiento de la materia, o en su defecto, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, siendo aplicado de manera supletoria.

Este procedimiento puede ser iniciado de oficio, por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o bien a solicitud de parte interesada.

Con fundamento en el artículo 189 de la Ley de Propiedad Industrial; la solicitud de declaración administrativa debe contener los siguientes requisitos:

- Nombre y domicilio del solicitante y, en su caso, el de su representante;
- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- Nombre y domicilio de su contraparte;
- El objeto de la solicitud;
- La descripción de los hechos; y
- Los fundamentos de derecho.

Sin embargo, no son los únicos requisitos que debe cumplir la solicitud en comento, sino que adicionalmente es necesario cumplir con algunos otros.

Entre algunos de esos requisitos, encontramos los siguientes:

- ◆ Estar debidamente firmada en todos sus ejemplares y de ser indispensable presentado en los formatos oficiales;
- ◆ Presentar los anexos necesarios;
- ◆ Presentar comprobante de pago de la tarifa correspondiente.¹¹²

Asimismo, la solicitud de declaración administrativa debe presentarse acompañada de los documentos en que se funden la acción y el ofrecimiento de pruebas.

¹¹² Artículo 5 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial

En caso de que el solicitante no cumpliera con los requisitos señalados, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lo requerirá para que en un plazo de ocho días subsane las omisiones.

Si el solicitante no cumpliera con el requerimiento, la solicitud se desechará, al igual que las solicitudes de registros de marcas que no se encuentren vigentes.

En el procedimiento de declaración administrativa, se admitirán todas las pruebas previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, con excepción de la confesional o la testimonial, así como las contrarias a la moral o al orden público.

Sin embargo, si el testimonio y la confesión constan en documentos serán aceptadas.

Cabe mencionar, que en este tipo de procedimientos se otorga valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios realizados por el titular o su licenciatario.

Una vez admitida la solicitud de declaración administrativa, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial notificará al titular afectado, para que en el plazo de un mes manifieste lo que a su derecho convenga.

Este punto es de suma importancia, en razón de que la notificación es el medio legal por el cual se da a conocer a las partes o a un tercero el contenido de una resolución judicial o administrativa.¹¹³

En efecto, la notificación da inicio al procedimiento de declaración administrativa, dando conocimiento al titular del derecho sobre la acción ejercitada contar él.

¹¹³ PALLARÉS, Eduardo, *Diccionario de Derecho Procesal Civil*, Edit. Porrúa, México, 1998 pág. 111

Si acaso la notificación no pudiera llevarse a cabo, debido al cambio de domicilio, ésta se hará a costa de quien intente la acción, a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación de la República, por una sola vez.

Una peculiaridad en este procedimiento, consiste en que no se substanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, toda vez que serán resueltos al emitirse la resolución.

Ahora bien, el escrito de manifestaciones elaborado por el afectado, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- + Nombre del titular afectado o el del presunto infractor;
- + Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- + Las manifestaciones y objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y
- + Fundamentos de derecho.¹¹⁴

Una vez que transcurra el plazo otorgado al afectado o presunto infractor y desahogadas las pruebas, se dictará resolución administrativa procedente y, se notificará a los interesados.

Si la declaración administrativa consiste en una infracción la resolución contendrá la sanción que proceda.

5.4 MEDIDAS PRECAUTORIAS.

Cuando existe violación de alguno de los derechos conferidos por la Ley de Propiedad Industrial, en los procedimientos de declaración administrativa, el

¹¹⁴ Artículo 197 de la Ley de Propiedad Industrial.



Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentra facultado para adoptar las siguientes medidas:

- ✓ Retirar de circulación las mercancías que vulneren derechos de propiedad industrial.
- ✓ Retirar de circulación todo instrumento, ya sean para fabricar, comercializar o publicitar, mercancías que infrinjan los derechos tutelados por la Ley de Propiedad Industrial.
- ✓ Prohibir la comercialización de los productos que afecten los derechos de propiedad industrial;
- ✓ Ordenar al presunto infractor, la suspensión de todo acto que constituya una violación a las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.
- ✓ Ordenar aseguramiento de los bienes.
- ✓ Suspender la prestación del servicio o clausurar el establecimiento, siempre y cuando las medidas precedentes no sean suficientes para evitar o prevenir la violación de los derechos tutelados por la Ley de Propiedad Industrial.¹¹⁵

A efecto de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, determine la práctica de alguna de las medidas señaladas, éste debe requerir al solicitante de tal medida que:

- ▲ Acreditamiento de la titularidad del derecho, así como la existencia de una violación a su derecho o bien que la violación sea inminente, la posibilidad de sufrir un daño irreparable o bien el temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren;

¹¹⁵ Artículo 199 bis de la Ley de Propiedad Industrial



- ▲ Otorgue fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que se puedan causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y
- ▲ Proporcione información necesaria para identificar los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.¹¹⁶

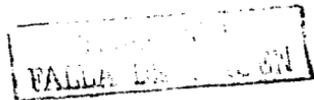
Merece comentario que para poder obtener una declaración administrativa de infracción de una marca y la aplicación de una medida cautelar, es necesario que el solicitante compruebe todos los elementos requeridos para que pueda dictarse resolución.

En otras palabras, a caso el afectado por una conducta contraria a lo tutelado por la Ley de Propiedad Industrial, es menester proporcionar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial toda una investigación que desenvoque en la sanción impuesta por el Instituto.

Una vez dictada la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial determinará sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

Un aspecto relevante en este procedimiento es que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en todo momento debe buscar la conciliación de las partes.

¹¹⁶ Artículo 199 bis 1 de la Ley de Propiedad Industrial.



5.5 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Con el objeto de comprobar las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene facultades para realizar la inspección y vigilancia, mediante procedimientos como requerimientos de informes y datos, así como visitas de inspección.

En consecuencia, toda persona requerida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se encuentra obligada a proporcionar por escrito los informes y datos solicitados con relación al cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Propiedad Industrial.

Respecto a las visitas de inspección, se practicarán en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporte, expendan o comercialicen productos, la prestación de servicios y los documentos relacionados con la actividad.¹¹⁷

Dichas visitas deben llevarse a cabo en días y horas hábiles, con personal autorizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para poder realizar la visita, el personal debe identificarse y exhibir el oficio de comisión respectivo.

Asimismo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentra facultado para practicar visitas de inspección en días y horas inhábiles, con el objeto de evitar la realización de una infracción administrativa.

Los propietarios o encargados de los establecimientos donde se realicen las actividades materia de una visita de inspección, estarán obligados a permitir el acceso al personal autorizado a fin de llevarlo a cabo.

¹¹⁷ Artículo 207 de la Ley de Propiedad Industrial.

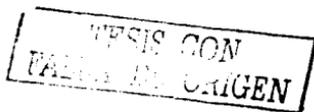
Ahora bien, de toda visita de inspección se levantará un acta circunstanciada ante la presencia de dos testigos que serán propuestos por la persona que haya solicitada la visita, o en su caso, por el inspector que la practique.

De acuerdo con el artículo 209 de la Ley de Propiedad Industrial, la referida acta debe contener los siguientes datos:

- ↻ Hora, fecha y día en que se practique la visita;
- ↻ Domicilio y entidad federativa, donde se encuentra el lugar donde se practicó;
- ↻ Número y fecha del oficio de comisión e identificación del inspector;
- ↻ Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;
- ↻ Nombre y domicilio de los testigos;
- ↻ Mención de oportunidad al visitado de hacer observaciones al inspector a lo largo de la diligencia;
- ↻ Datos relativos a la actuación;
- ↻ Declaración del visitado;
- ↻ Mención de que se le dio oportunidad al visitado de confirmar por escrito las observaciones que hubiere realizado a lo largo de la visita; y
- ↻ Nombre y firma de los que intervinieron en la diligencia.

Por lo que hace a las observaciones que pueda realizar el visitado durante la diligencia, cabe mencionar que se encuentra en posibilidad de presentar pruebas relacionadas con los hechos contenidos en el acta.

Si una vez terminada la diligencia se comprueba fehacientemente la comisión de una infracción administrativa o un delito, en este caso, en materia de marcas, el inspector asegurará los instrumentos y productos con los que se presume se cometieron dichas acciones designando como depositario al encargado o propietario del establecimiento donde se encuentra, siempre y cuando éste fuera



fijo, pues de lo contrario se concentrará en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Si se tratará de hechos posiblemente constitutivos de delito, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe hacerlo constar en la resolución que emita para el efecto.

Lo anterior, resulta de suma importancia para el titular del registro marcario que se ve afectado por las conductas ilícitas de un tercero, toda vez que será el fundamento para ejercitar la acción penal que corresponda.

Ahora bien, la Ley de Propiedad Industrial es omisa para manifestar si el Instituto es quien debe denunciar la posible comisión de un delito de falsificación de marca o si por el contrario es facultad exclusiva del titular del registro.

En consecuencia, debe entenderse que la posibilidad de ejercitar la acción penal en estos casos puede corresponder, bien al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por ser el encargado de brindar protección en materia de propiedad industrial, así como al titular de un registro marcario toda vez que es el sujeto que ve vulnerados sus derechos.

Finalmente, debe señalarse que el aseguramiento de los productos o instrumentos objetos de una posible infracción o delito puede recaer además sobre libros, registros, documentos, material publicitario, facturas, equipo, maquinaria, manuales y en general en cualquier otro del que se puedan inferir elementos de prueba.¹¹⁸

Basándose en lo anterior, resulta relevante señalarse que en caso de pretender una visita de inspección, se requerirá del pago de una tarifa señalada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de poder realizarla.

¹¹⁸ Artículo 212 bis de la Ley de Propiedad Industrial

Asimismo, el pago referido deberá hacerse por cada una de las visitas que se pretenda.

5.6. BUSQUEDA DE ANTERIORIDADES DE MARCAS.

Con el objeto de que el solicitante de un registro marcario se asegure de que su signo distintivo no es idéntico a otro ya registrado o bien afecte los derechos del titular de la marca, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ofrece el Servicio de Búsqueda de Anterioridades de Marcas.

Este servicio se presta a nivel central directamente en el Instituto, así como en el interior de la República Mexicana en las representaciones de la Secretaría Economía.

El servicio consistente en analizar o buscar en la base de datos y en el acervo documental del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre si existe o no una marca registrada en México.

Este servicio abarca información sobre marcas nominativas, innominadas y mixtas.

La persona que solicite este servicio debe presentar una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con los siguientes datos:

- Datos del solicitante;
- Nombre de la marca que desea buscar;
- Los productos y/o servicios a los cuales se pretende aplicar la marca en cuestión;
- En su caso añadir un ejemplar del diseño que se pretende buscar, y
- El pago de derechos a que se refiere la búsqueda.

Asimismo, es necesario adjuntar a la solicitud de búsqueda de marcas el pago de las tarifas correspondientes.

5.7. CREACION DE DEPENDENCIAS REGIONALES DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Actualmente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con cuatro oficinas regionales, divididas por zonas geográficas de la siguientes forma:¹¹⁹

+ Oficina Regional Zona Occidente: atiende a los usuarios de:

- Jalisco,
- Nayarit,
- Durango,
- Sinaloa,
- Colima,
- Zacatecas.

La sede de esta Oficina es la ciudad de Zapopan, Jalisco, se encuentra en funciones desde el 10 de abril de 2000.

+ Oficina Regional Zona Norte: atiende a los Estados de:

- Tamaulipas,
- Coahuila,
- Chihuahua,
- Nuevo León.

¹¹⁹ www.impi.gob.mx. Fecha de consulta 26/05/03



Con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y funciona desde el 21 de noviembre de 2000.

+ Oficina Regional de la Zona del Bajío: atiende a los Estados:

- Michoacán,
- Guanajuato,
- Querétaro,
- San Luis Potosí,
- Aguascalientes.

La sede se encuentra en la ciudad de León, Guanajuato y inició funciones el 15 de agosto de 2002.

+ Oficina Regional Zona Sureste: con atención a los siguientes Estados:

- Yucatán,
- Quintana Roo,
- Campeche,
- Tabasco,
- Chiapas.

Su sede se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán, funciona desde el 26 de mayo de 2003.

En las entidades federativas donde el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no cuente con representación, la recepción de solicitudes se hará a través de las Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía.



Tanto las oficinas regionales como las Delegaciones de la Secretaría de economía, fungen como enlace entre el usuario y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Dentro de sus funciones, se encuentra la de recibir solicitudes de registro (para efectos de este trabajo, se entenderán de inscripción de marcas), realizar el examen de fondo de dicha solicitud y dar seguimiento a los trámites realizados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, la pretensión del presente trabajo de investigación consiste en la Creación de Dependencias Regionales de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en cada una de las entidades federativas integrantes de la República Mexicana, incluyendo al Distrito Federal, a fin de proporcionar una cobertura nacional adecuada a los signos distintivos.

La finalidad de establecer Dependencias Regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a lo largo del territorio nacional, es la de combatir, de fondo, el grave problema que no aqueja desde hace varios años: la competencia desleal y la piratería de marcas.

La propuesta referida es una medida a largo plazo, sin embargo, resulta viable para evitar las conductas mencionadas.

Lo anterior, debido a que las Dependencias Regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no sólo se encontrarán facultadas para divulgar y promover las actividades y servicios del Instituto, sino que además podrán substanciar todo el procedimiento relativo al examen de fondo y forma de una solicitud de marca y en su caso, de la concesión del registro del signo.

Asimismo, cualquier Dependencia Regional puede llevar a cabo el procedimiento de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e

infracción administrativa, sin dejar a un lado, la obligación de denunciar ante la autoridad federal competente, la posible comisión de un delito en materia de propiedad industrial.

De igual manera, las Dependencias Regionales tendrán la obligación de poder proporcionar a los usuarios la inscripción de licencias y franquicias de la marca registrada, así como la renovación de los mismos.

En efecto, es necesario que cada una de las oficinas regionales, sea dotada de personal especializado suficiente, a fin de dar cumplimiento a las facultades concedidas.

Hacer expertos en marcas y lo contencioso, lleva a una preparación aproximada de más de seis meses,¹²⁰ en consecuencia, la iniciación de labores de una oficina regional sería de un año contado a partir de que el Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fije su circunscripción territorial.

Es fundamental entender que la creación de dependencias regionales obedece a que todo estado de la República cuenta con sujetos que pueden ser usuarios potenciales de los programas y servicios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por ello, resulta esencial proporcionar a las Oficinas Regionales del Instituto una autonomía de gestión, que les permita hacer frente a las exigencias de los solicitantes nacionales.

¹²⁰ VILLEGAS CARDENAS, Claudia, *Los claroscuros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en los últimos siete años*, Periódico el Financiero, 4 de septiembre de 2002, pág. 20



Ahora bien, debido a los diez Tratados de Libre Comercio, firmados por el gobierno mexicano, en los cuales se incluye un capítulo de propiedad intelectual, es imprescindible fortalecer el sistema mexicano de marcas, con el objeto de hacer frente a los compromisos adquiridos.

Las dependencias regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, estarán directamente a cargo del Director Divisional de Oficinas Regionales, órgano integrante del propio Instituto.

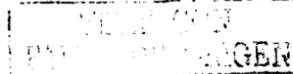
Por último, una vez establecidas las Dependencias Regionales y con funcionamiento adecuado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá convertirse en el Tribunal de Alzada en dicha materia, permitiendo la revisión de las resoluciones dictadas por las oficinas referidas.

5.7.1 MODIFICACION AL ARTICULO 22 DEL ESTATUTO ORGANICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como consecuencia de la creación de Dependencias del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras, está la modificación del artículo 22 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debido a que éste regula las facultades de la Dirección Divisional de Oficinas Regionales.

Dentro de las facultades ejercidas por dicha Dirección y, que no requieren modificación, se encuentran las siguientes:

- ☛ Organizar y coordinar a las Oficinas Regionales del Instituto y establecer procedimientos que procuren el mejor aprovechamiento de los recursos;
- ☛ Establecer, en coordinación con las correspondientes áreas administrativas del Instituto, los criterios de gestión y



- coordinación aplicables por las oficinas regionales, que permitan el eficaz cumplimiento de las funciones delegadas;
- ↻ Apoyar, supervisar y evaluar periódicamente a las oficinas regionales, en el cumplimiento de las normas, programas, procedimientos, lineamientos y disposiciones aplicadas en la materia;
 - ↻ Apoyar la divulgación de material proporcional relativo a las actividades que competen al Instituto, a través de oficinas regionales;
 - ↻ Impulsar la capacitación del personal adscrito a las oficinas regionales, en coordinación con las correspondientes áreas administrativas del Instituto;
 - ↻ Integrar los programas de trabajo de las oficinas regionales;
 - ↻ Promover la realización de estudios en las oficinas regionales, sobre asuntos que competen al Instituto, en lo niveles regional, estatal o ambos;
 - ↻ Proponer y en su caso, participar en la adecuación de programas e instrumentos operativos, con la Coordinación de Planeación Estratégica."

Ahora bien, las fracciones del artículo 22 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que deben ser modificadas con la creación de dependencias regionales del Instituto son las siguientes:

"Ser el enlace con las oficinas regionales respecto de las solicitudes y promociones relacionadas con el trámite de la s figuras o instituciones que regula la Ley, las licencias, transmisiones y conservación de los derechos derivados de las mismas, así como lo relativo a los procedimientos de declaración administrativa substanciados conforme a lo dispuesto en la Ley."

Una vez establecidas las Dependencias Regionales y facultadas para realizar el procedimiento para el registro de marcas, renovación del mismo, licencia, transmisión de derechos, así como la declaración administrativa, al fracción precedente debe ser redactada de la siguiente forma:

- * Coordinar con las oficinas regionales la aplicación de disposiciones legales y administrativas relativas a los procedimientos para el registro de marcas, licencias y transmisión de derechos derivados de dicho registro, así como los procedimientos de declaración administrativa substanciados conforma a Ley.

Otra de las fracciones que es necesario modificar es la relativa a:

"Proponer la creación de oficinas regionales, su desaparición o modificación, así como el nombramiento o remoción de los titulares de las mismas."

Dicha fracción debe ser reemplazada por una disposición que expresamente señale lo siguiente:

- * La creación de oficinas regionales, su desaparición o modificación, así como el nombramiento o remoción del personal adscrito a las mismas. Además proponer al Director General del instituto a los Titulares de dichas oficinas.

Finalmente, es menester modificar la siguiente fracción:

"Apoyar, en coordinación con las Dependencias Generales Adjuntas, la celebración con acuerdos con los gobiernos estatales, instituciones de educación pública o privada, institutos



de investigación científica y tecnológica y organismos empresariales encaminadas a coordinar de manera eficiente la promoción de la propiedad industrial y su protección, así como darles seguimiento."

Incluyendo un ordenamiento que establezca la siguiente facultad:

* Coordinar con las Direcciones Generales Adjuntas, la celebración de acuerdos con los gobiernos estatales, instituciones educativas, institutos de investigación científica y tecnológica y organismos empresariales, encaminados a implementar una protección eficiente de la propiedad industrial a través de las oficinas regionales.

En consecuencia, el nuevo artículo 22 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe ser expuesto en los siguientes términos:

Artículo 22. Compete a la Dirección Divisinal de oficinas Regionales:

- I. Organizar y coordinar a las oficinas regionales del Instituto y establecer procedimientos que procuren el mejor aprovechamiento de los recursos;
- II. Establecer, en coordinación con las correspondientes áreas administrativas del Instituto, los criterios de gestión y coordinación aplicables por las oficinas regionales que permitan el eficaz cumplimiento de las funciones delegadas;
- III. Apoyar, supervisar y evaluar periódicamente a las oficinas regionales, en el cumplimiento de las normas, programas, procedimientos, lineamientos y disposiciones aplicables a la materia;

IV. Coordinar con las oficinas regionales la aplicación de disposiciones legales y administrativas relativas a los procedimientos para el registro, licencias y transmisión de derechos derivados de los mismos, así como el procedimiento de declaración administrativa substanciados conforme a la ley;

V. Apoyar la divulgación de material promocional relativo a las actividades que competan al Instituto, a través de las oficinas regionales;

VI. Impulsar la capacitación del personal adscrito a las oficinas regionales, en coordinación con las correspondientes áreas administrativas;

VII. La creación de oficinas, su desaparición o modificación, así como el nombramiento o remoción del personal adscrito a las mismas. Además de proponer al Director General del Instituto, a los titulares de dichas oficinas;

VIII. Integrar los programas de trabajo de las oficinas regionales;

IX. Promover la realización de estudios en las oficinas regionales, sobre asuntos que competen al Instituto, en los niveles regional estatal o ambos;

X. Coordinar con las Direcciones Generales Adjuntas, la celebración de acuerdos con los gobiernos estatales, instituciones educativas, institutos de investigación científica y tecnológica, así como organismos empresariales, encaminados a implementar una protección eficiente de la propiedad industrial, y

XI. Proponer y, en su caso, participar en la adecuación de programas e instrumentos operativos, con la Coordinación de Planeación Estratégica.

Así las cosas, con las modificaciones expuestas al artículo 22 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es posible fortalecer



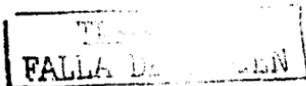
nacionalmente la figura del Instituto que tiene a su cargo la protección de todas las figuras contenidas en la propiedad industrial.

Fijas atribuciones a los titulares de las oficinas regionales, proporcionales una estructura adecuada para hacer frente a la demanda de servicios con objeto de proteger derechos de propiedad industrial, repercute directamente en una conciencia de fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios de la necesidad de recurrir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para contribuir a la disminución de competencia desleal y la piratería.

A fin de que se tenga un estricto control de las actividades desempeñadas por las oficinas regionales, será necesario que el titular de cada una de las oficinas regionales rinda un informe trimestral al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Asimismo, corresponderá al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la impartición de cursos de especialización para el personal integrante de la oficinas regionales.

Por último, es importante señalar que cualquier oficina regional debe contar con las mismas áreas administrativas pertenecientes al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.



5.8. CONSECUENCIAS DE LA CREACIÓN DE DEPENDENCIAS REGIONALES DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El establecer dependencias regionales del Instituto, trae múltiples consecuencias, sin embargo, las más importantes por su relevancia, son las siguientes:

5.8.1. AGILIZACION DE TRAMITES

Una vez que cada entidad federativa de la República Mexicana, tenga una dependencia regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ésta será responsable de hacer el examen de forma, otorgar o negar registro y las licencias y transmisión de derechos, además de la substanciación del procediendo de declaración administrativa, reducirá la carga de trabajo que actualmente vive el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Debido a la individualización de servicios que ofrece la creación de dependencias del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el no sólo ser ventanilla receptora de trámites, resulta ser el fundamento idóneo para puntualizar que se agilizaran todos los trámites relativos al otorgamiento de un registro de marca.

5.8.2. COMPETENCIA LEAL.

Tomando en cuenta que los derechos concedidos con el registro de una marca, son limitados para evitar un abuso excesivo de facultades, cabe mencionar que en esos limites se encuentra la competencia leal.

La competencia leal, entonces sanciona el exceso de límites en la lucha competitiva, que en materia de marcas sería encargada de castigar conductas dadas a provocar error o confusión de los consumidores de productos o servicios, así como aquellas que pretenden obtener beneficios a costa de un signo del que no se es titular y no se tiene consentimiento para su utilización.

En otras palabras, la competencia desleal es la encargada de evitar todo acto contrario a la honestidad en materia industrial y comercial.

La representación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a nivel nacional en contacto directo con los usuarios de los servicios del Instituto; fomentando la cultura de protección en materia de propiedad industrial.

El orientar a los fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios sobre las ventajas de registrar sus marcas, así como la posibilidad de obtener una licencia de uso o franquicia de una solicitud o registro del signo, reflejara no sólo en la existencia de diversos competidores sino también en la protección de conductas competitivas leales.

El asesoramiento y cercanía con las oficinas regionales evitara en gran medida, las prácticas desleales consistentes en utilizar marcas que provoquen confusión, así como las de falsificación de los signos.

5.8.3. DISMINUCIÓN EN EL CONSUMO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FALSIFICADOS O PIRATAS

El principal objetivo de una dependencia regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la divulgación de información, relacionada con la importancia de los derechos de propiedad industrial.

La orientación que brindaran dichas dependencias, encaminadas a crear una cultura sobre la necesidad de acercarse al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para registrar las figuras contempladas por la Ley de Propiedad Industrial.

Asesorar a los fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, para que en caso de no cubrir los requisitos exigidos por la ley para solicitar una registro de marca, se celebren licencias de uso o franquicias con el titular de un signos ya inscritos.

La procuración por evitar la comisión de conductas ilícitas con los signos distintivos, encaminados por dependencias regionales del Instituto, así como su actuación como conciliador entre los titulares de registros y el infractor.

La facultad concedida a las dependencias regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan constituir un delito.

La legitimación procesal concedida a las oficinas regionales para ejercitar acciones contra conductas, vulneran los derechos de propiedad industrial.

La posibilidad de realizar visitas de inspección solicitadas por los afectados, para que las oficinas regionales para prevenir actos que atenten contra la competencia leal relacionada con la propiedad industrial.

Todas las acciones mencionadas anteriormente, aunado a la difusión, que en coadyuvancia con otras instituciones públicas, informen al consumidor sobre la importancia de adquirir productos o servicios amparados por una marca, no sólo representan seguridad para ellos, sino también para los productores, comerciantes o prestadores de servicios, robusteciendo el sistema marcario mexicano.

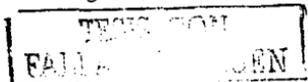


En resumen, despertar la conciencia tanto de productores como de consumidores, para participar en la protección de la propiedad industrial, provocará una disminución significativa en la adquisición de productos o servicios con marcas falsificadas.

FALSA DE ORIGEN

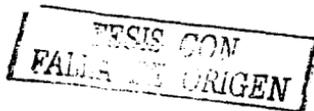
CONCLUSIONES

1. La marca existe desde que es lo suficientemente distintiva; sin embargo, el derecho a uso exclusivo y oponibilidad ante terceros se obtiene mediante registro.
2. La marca es regulada por una de las dos vertientes de la propiedad intelectual; es decir la propiedad industrial mediante el ordenamiento denominado Ley de Propiedad Industrial.
3. La legislación encargada de proteger el sistema marcario mexicano, fue reformada en 1994, (mismo año en que entro en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte) debido a la obligación adquirida por el titular del Poder Ejecutivo.
4. Se otorgará el registro para uso exclusivo de una marca, siempre y cuando el signo sea distintivo, novedoso, lícito y verídico.
5. El interés protegido con la concesión de un registro marcario, no sólo es el del dueño de dicha marca, sino además el de los consumidores, así como a la promoción de prácticas comerciales equitativas y honestas.
6. Las limitaciones del registro marcario, consisten en la obligación del titular para especificar la clase de productos o servicios que distinguirá el signo, al igual que la imposibilidad para ejercitar acción alguna contra el tercero que haya utilizado de buena fe la misma marca con anterioridad a la inscripción.
7. Las resoluciones dictadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en relación con la marca, tales como, denegación del registro, declaración



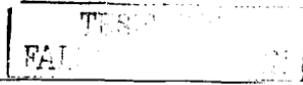
administrativa de caducidad, nulidad, cancelación o infracción, sólo se pueden apelar mediante juicio de amparo.

8. Las formas de transmisión de la marca reconocidas por la legislación nacional son: la licencia de uso y la franquicia, las cuales deben ser inscritas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de que sea oponible a terceros.
9. La licencia de uso de una marca puede ser limitada a ciertos productos amparados por el signo distintivo y la franquicia es el completo uso de la marca, donde el titular de la marca se compromete a transmitir, además del signo todas las técnicas, materias primas y publicidad que utilicen para producir la mercancía de manera uniforme.
10. Todo uso ilícito de la marca que pretenda crear confusión entre los consumidores de ciertos productos o servicios, será considerado infracción administrativa merecedora de una sanción impuesta por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
11. La reincidencia en alguna de las conductas consideradas como infracción administrativa, así como todo aquel que falsifique una marca con el objeto de obtener un lucro será castigado con una pena de prisión y una multa, sin posibilidad de obtener beneficio alguno por ser considerados delitos graves.
12. El fundamento de la legislación mexicana encargada de regular las marcas, es el Convenio de París de 1883, ordenamiento que estipula las reglas mínimas para la protección de la propiedad industrial de sus miembros.
13. Debido a que en Europa la marca es sumamente relevante para las empresas, la regulación de los signos distintivos, se realiza a través de una codificación



individualizada para tales figuras, situación que no ocurre con nuestra legislación.

14. En relación con las legislaciones latinoamericanas, son reglamentos muy similares a la Ley de Propiedad Industrial, con la diferencia que nuestro ordenamiento es el más reciente.
15. La legislación mexicana vigente, desde hace casi diez años, es de las pocas que carecen de figuras encargadas de proporcionar la oportunidad de oponerse a la inscripción de un registro, al igual que la que permite a terceros ponerse en contacto con el órgano que otorgue el registro mediante observaciones.
16. El órgano encargado de otorgar el registro marcario, realizar su renovación, caducidad, nulidad, cancelación y la declaración administrativa de infracción, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto presidencial.
17. Ante la creciente demanda de servicios realizados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es necesaria la creación de dependencias regionales por cada uno de los estados integrantes de la República Mexicana.
18. Las oficinas regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deben contar con autonomía de gestión, que les permita conceder un registro de marca hasta substanciar un procedimiento de declaración administrativa.
19. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con sede en la Ciudad de México, será el que especialice al personal de las oficinas regionales; así como el llevar a cabo las revisiones de las resoluciones dictadas por dichas oficinas, es decir, fungir como Tribunal de Alzada en materia de propiedad industrial.

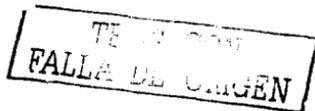


20. Las dependencias regionales tendrán a su cargo la tarea de crear una cultura sobre la importancia de la marca en la vida moderna, luego entonces, a cerca de la necesidad de una protección eficaz.

En consecuencia, las oficinas referidas serán un punto fundamental en la consolidación del régimen marcarío nacional.

Establecer una oficina en cada estado de la República, que represente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, provocará tener un contacto directo con dicha institución y, por tanto, lograr que un porcentaje muy alto de población identifique al Instituto así como las actividades que desempeña.

En razón de lo anterior, las oficinas regionales, asesorarán a todo sujeto que pueda ser usuario de los servicios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con el objeto de proporcionar la adecuada información y lograr la protección de los derechos de propiedad industrial.

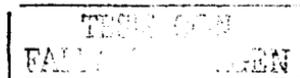


BIBLIOGRAFIA

- ARCE GARGOLLO, Javier, *El Contrato de Franquicia*, Edit. Themis, México, 1996.
- BARRRERA GRAFT, Jorge, *Tratado de Derecho Mercantil, Generalidades y Derecho Industrial*, Edit. Porrúa, México, 1967.
- CASADO CERVIÑO ALBERTO, *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, Edit. Alicante, España, 1996.
- DE LA FUENTE GARCIA, Elena, *El uso de la Marca y sus Efectos*, Madrid, España, 1997.
- DE LEON PINELO, Antonio, *Recopilación de las leyes de Indias*, Edit. Porrúa, México, 1992.
- FERNANDEZ NOVOA, Carlos *El Sistema Comunitario de Marcas*, Edit. Montecorvo, Madrid, España, 1995.
- GONGORA PIMENTEL, Genero, *Diccionario Jurídico Mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1999.
- NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las Marcas*, Porrúa, México, 1985.
- OLVERA TORO, Jorge, *Manual de Derecho Administrativo*, Edit. Porrúa, México, 1986.
- PALLARES, Eduardo, *Diccionario de Derecho Procesal Civil*, Edit. Porrúa, México, 1998.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael, *Propiedad Industrial y Competencia en México, Un Enfoque de Derecho Económico*, 2a ed., Porrúa, México, 1999.
- RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, Edit. Mc Graw Hill, México, 1998.
- RANGEL MEDINA, David, *Las Marcas y sus leyendas obligatorias*, Edit. Porrúa, México, 1960.
- RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario, las Marcas Industriales y Comerciales en México*, Edit. Libros de México, México, 1960.



- SERRA ROJAS, Andrés. *Derecho Administrativo*, Edit. Porrúa, México, 1996.
- SERRANO MIGALLON, Fernando, *México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual*, 3era. Edit., Porrúa, México, 2000.
- SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *La Propiedad Industrial en México*, 2a. Edit., Porrúa, México, 2000.
- SONI CASANI, Mariano, *Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial*, 2a Edit., Porrúa, México, 2001.
- VENEGAS SANTORO, Antonio, *El Contrato de Franquicia*, Ediciones Librería del Profesional, Santa Fe de Bogotá, Medellín, Colombia, 1999.
- VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, Edit. Trillas, México, 1998.



HEMEROGRAFIA

- ARAIZA HERNANDEZ, Jaime, *El Contrato de Franquicia, Análisis y Propuesta de la Regulación en la Legislación Mexicana*, Lex, Difusión y Análisis, 3era Epoca, Año VI, No. 83, México, D.F., Mayo, 2002.
- BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, Alberto, *Marca y Diseño Comunitarios*, Edit. Aranzandi, Navarra, España, 1996.
- CASADO CERVIÑO, Alberto, *La oficina de Armonización del Derecho Interior (marcas, dibujos y modelos)*, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XIX, Madrid, España, 1998.
- CUBILLOS SIGALL, Nicolás, *En defensa de las Marcas Comerciales*, Revista Chilena de Derecho, Volúmen. 25, No. 2, Santiago de Chile, Abril-Junio, 1998.
- LOBATO GARCIA, Miján Manuel, *El agotamiento del Derecho de Marca*, Revista de Derecho Mercantil, No. 223, Enero - Marzo, Madrid, España, 1997.
- LOBATO GARCIA, Miján Manuel, *La Marca Comunitaria, aspectos Procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la Marca Comunitaria*, Edit. Publicaciones de Real Colegio de España, Bolonia, España, 1997.
- OSTOS FULDA, *La distintividad de las Marcas*, Revista de Estudios, México, Junio-Julio, 1999-2000.
- RESTREPO MEJIA, Luz María, *La Propiedad Industrial*, T.R. Estudios de Derecho, Años LVII-LVIII, Vols. LIV-LV, Nos. 125-126, Medellín, Colombia, Marzo a Septiembre, 1995-1996.
- SANZ DE ACEBO HECQUET, Etienne, *La Protección de la Marca Renombrada en el Derecho Comunitario*, Derecho Mercantil, No. 236, Madrid, España, Abril-Junio, 2000.

LEGISLACION

- CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Agenda Penal, Edit. ISEF, 2002.
- CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- DECISION 486, www.sice.oas.org/decisiones.asp.
- ESTATUTO ORGANICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Legislación de la Propiedad Industrial, Edit. Delma, 2000.
- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Edit. SISTA, México, 2000.
- LEY DE MARCAS, www.oepm.com.leg/espana.
- LEY DE MARCAS 22.362, www.estudioner.com.ar/marcas.
- LEY No. 19.039, www.sice.oas.org/int_prop/leg.chile.
- LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, Agenda Administrativa, Edit. ISEF, 2002.
- REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Edit. SISTA, México, 2000.
- REGLAMENTO 40/94
- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE.

OTRAS FUENTES

- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.
- IUS 2001.
- PERIODICO EL FINANCIERO
- www.estudioner.com.ar/marcas.htm
- www.ampi.gob.mx
- www.oepm.com.leg/espana
- www.sice.oas.org/decisiones.asp
- www.sice.oas.org/int_leg/Argentina
- www.sice.oas.org/int_prop/leg.chile



ANEXOS



EJEMPLO DE SOLICITUD DE SERVICIO DE BÚSQUEDA DE ANTERIORIDADES DE MARCAS

**Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial .
Dirección Técnica.
P r e s e n t e .**

Por medio de la presente, solicito atentamente a ustedes se me proporcione el " Servicio de Búsqueda de Anterioridades de Marcas":

Para lo anterior, me permito anexar el pago de los derechos de la tarifa autorizada vigente, correspondiente a la obtención del servicio.

Los datos de la marca a buscar son los siguientes:

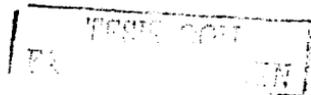
DENOMINACIÓN: El Huarache Veloz

PRODUCTOS A LOS QUE SE APLICARA LA MARCA: Servicios de Restaurantes.

DISEÑO: Anexo a la presente se encontrará el diseño de la marca a buscar.

Sin más por el momento y en espera de su pronta respuesta, quedo de ustedes.

**LIC. MARCELA PEREZ SÁNCHEZ
CALLE COLORINES No. 24 G. COLONIA VILLA LAZARO CARDENAS
MEXICO, D.F. 04340 TLALPAN.**





Solicitud de Renovación de: Marca, Aviso Comercial, Nombre Comercial

Antes de llenar la forma lea las consideraciones generales al reverso

Uso exclusivo Delegaciones y Subdelegaciones de SECOFI u Oficinas regionales del IMPI
Uso exclusivo del IMPI

Sello

Folio de entrada

Fecha y hora de recepción

No. de folio de entrada

Fecha y hora de presentación

DATOS DEL (DE LOS) TITULARE(S)

- 1) Nombre (s):
- 2) Nacionalidad (es):
- 3) Domicilio; calle, número, colonia y código postal:

Población, Estado y País:

- 4) Teléfono (clave):
- 5) Fax (clave):
- 6) E-mail:

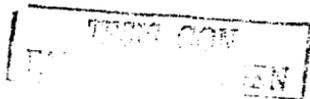
II

DATOS DEL (DE LOS) APODERADO(S)

- 7) Nombre (s):
- 8) R P G:
- 9) Domicilio; calle, número, colonia y código postal:

Población y Estado:

- 10) Teléfono (clave):



11) Fax (clave):

12) E-mail:

13) Signo distintivo:

14) Tipo de marca:

Nominativa

Innominada

Tridimensional

Mixta

15) Fecha de presentación:

____/____/____

Día Mes Año

16) No. de Registro

17) Clase:

18) Producto(s) o servicio(s) (Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial)

19) Giro preponderante: (Sólo en caso de Nombre Comercial)

20) Clases en la que se aplica la marca y número de registro correspondiente

El titular declara bajo protesta de decir verdad que usa el signo distintivo dentro del territorio nacional en aplicación al (los) producto(s), servicio(s) o establecimiento(s) amparados que se indica(n) y no ha interrumpido su uso en un plazo igual o mayor a tres años.

Nombre y firma del titular o su apoderado

Lugar y fecha

Condiciones generales para su llenado:

- Este formato de solicitud debe llenarse preferentemente a máquina, no obstante podrá presentarse con letra de molde legible y su distribución es gratuita.
- Este formato de solicitud debe presentarse en original y copia (con firmas autógrafas).
- Sólo se recibirá el formato de solicitud debidamente requisitado y en idioma español.
- El formato de solicitud y sus documentos anexos deben presentarse en el Departamento de Recepción y Control de Documentos de la Dirección de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Periférico Sur 3106 2° piso, colonia Jardines del Pedregal, 01900 México, D.F., con horario de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la SECOFI o en las Oficinas Regionales del IMPI.
- En el formato de solicitud marque con una X en el recuadro el signo distintivo que desea renovar.
- **Signo Distintivo:** Anotar la(s) palabra(s) que constituye(n) la marca, nombre o aviso comercial que pretende renovar. Además de la(s) palabra (s) deberá marcarse con una cruz en el cuadro correspondiente si el tipo de marca es nominativa, innominada, tridimensional o mixta.
- **Fecha de Presentación:** Anotar la fecha legal del registro o publicación de que se trate.
- **Número de Registro:** Indicar el número de registro o publicación que corresponda.
- **Clase:** Indicar el número de la clase a la que correspondan los productos o servicios, sólo en caso de Marca o Aviso Comercial.
- **Producto(s) o Servicio(s):** Anotar en su caso el(los) producto(s) o servicio(s) correspondiente(s) al registro que se pretende renovar. Si se solicita la renovación del registro de aviso comercial, anote el o los productos, servicios o establecimientos que se anuncian con el signo distintivo.
- **Establecimiento(s):** Si se trata de la renovación de la publicación de nombre comercial, anotar el giro comercial del establecimiento.
- **Clases en que se aplica la marca o aviso comercial y número de registro correspondiente:** Indicar el número de la clase en la que se encuentran comprendidos los productos o servicios en los que se aplica la marca o el aviso comercial e indicar el número de título o registro que se relaciona con los productos o servicios en los que se aplica la marca o el aviso comercial.
- Las solicitudes podrán remitirse por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes, asimismo se podrán presentar por transmisión telefónica facsimilar en términos del artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Se autoriza su libre reproducción siempre y cuando no se altere.
- **Trámite al que corresponde la forma:** Renovación de los Signos Distintivos (Marcas, Nombres y Avisos Comerciales).
- **Número de Registro Federal de Trámites Empresariales:** IMPI-00-007.
- **Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Servicios de Apoyo del IMPI:** 10-XI-00.
- **Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora**

Regulatoria: 21-XI-00.

Fundamento jurídico-administrativo:

- Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 2-VIII-94; 26-XII-97, 17-V-99) arts. 95, 103, 104, 110, 112, 133-135.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-XI-94) art. 5.
- Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI (D.O.F. 14-XII-94, reforma 22-III-99)art. 33 f. III.
- Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el IMPI (D.O.F. 10-XII-96) art. 3 f. V.
- Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el IMPI (D.O.F. 23-VIII-95, reformas 28-XII-95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99 y 11-X-2000) art. 14 b, 14 d, y 14 f.
- Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del IMPI (D.O.F. 31-III-99) arts. 3 y 6.

Documentos anexos:

- Comprobante de pago de la tarifa (original y copia).
- Documento que acredite la personalidad del apoderado (original o copia certificada), o en su caso, copia simple de la constancia de Registro General de Poderes de este Instituto.

Tiempo de respuesta:

- El plazo máximo de primera respuesta es de 4 meses. No aplica la positiva ni la negativa ficta

Número telefónico para quejas:

Contraloría Interna en el IMPI

5624-04-12 ó 13 (directo)

5624-04-00 (conmutador)

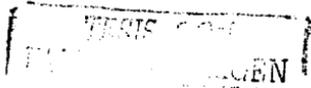
Extensiones: 4628, 4629.

Fax: 5624-0437

correo electrónico: buzon@impi.gob.mx

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 5480-20-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-00-14800 o desde Estados Unidos y Canadá al 1-888-594-3372.

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5624 04 00 extensiones 4749 y 4724



Consideraciones generales para su llenado:

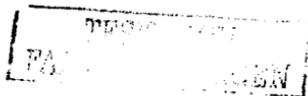
- Este formato de solicitud debe llenarse preferentemente a máquina, no obstante podrá presentarse con letra de molde legible y su distribución es gratuita.
- Este formato de solicitud debe presentarse en original y copia (con firmas autógrafas).
- Sólo se recibirá el formato de solicitud debidamente requisitado y en idioma español.
- El formato de solicitud y sus documentos anexos deben presentarse en el Departamento de Recepción y Control de Documentos de la Dirección de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Periférico Sur número 3106, 2º piso, colonia Jardines del Pedregal, 01900, México, D.F., con horario de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la SECOFI u Oficinas Regionales del IMPI.
- Las solicitudes podrán remitirse por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes, asimismo se podrán presentar por transmisión telefónica facsimilar en términos del artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Se autoriza su libre reproducción siempre y cuando no se altere.

Trámite al que corresponde la forma: - Denominación de Origen. B) Autorización para su uso.

Número de Registro Federal de Trámites Empresariales: IMPI-00-008

Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Servicios de Apoyo del IMPI: 10-XI-00

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 21-XI-00.



Solicitud Registro de Marca,
Registro de Marca Colectiva
Registro de Aviso Comercial
Publicación de Nombre Comercial

Antes de llenar la forma lea las consideraciones generales al reverso

Uso exclusivo Delegaciones y Subdelegaciones de SECOFI y Oficinas Regionales del
IMPI

Uso exclusivo del IMPI

Sello

Folio de entrada

Fecha y hora de recepción

No. de expediente

No. de folio de entrada

Fecha y hora de presentación

DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE(S)

1) Nombre (s):

2) Nacionalidad (es):

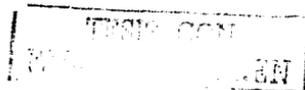
3) Domicilio del primer solicitante; calle, número, colonia, código postal:

Población, Estado y País:

4) Teléfono (clave):

5) Fax (clave):

6) E-mail:



II
DATOS DEL (DE LOS) APODERADO(S)

7) Nombre (s):

8) R P G:

9) Domicilio; calle, número, colonia y código postal:

Población, Estado:

10) Teléfono (clave):

11) Fax (clave):

12) E-mail:

13) Signo distintivo:

14) Tipo de marca:

Nominativa

Innominada

Tridimensional

Mixta

15) Fecha de primer uso:

____ / ____ / ____
Día Mes Año

16) No se ha usado

17) Clase:

18) Producto(s) o servicio(s) Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial)

19) Giro preponderante: (Sólo en caso de Nombre Comercial)

20) Ubicación del establecimiento:

Domicilio (calle, número, colonia y código postal):

Población, Estado y País:

**Adhiera en este espacio la etiqueta
del Signo Distintivo solicitado**
(sólo en caso de marcas innominadas, mixtas o tridimensionales)

21) Sólo en caso de Marca

Leyendas y figuras no reservables:



22) Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial

Prioridad reclamada:

País de origen:

Número: _____

Fecha de Presentación:

_____/_____/_____
Día Mes Año

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

Nombre y firma del solicitante o su apoderado

Lugar y fecha

Consideraciones generales para su llenado:

- Este formato de solicitud debe llenarse preferentemente a máquina, no obstante podrá presentarse con letra de molde legible y su distribución es gratuita.
- Este formato de solicitud debe presentarse en original y tres copias todas ellas firmadas en original (con firmas autógrafas).
- Sólo se recibirá el formato de solicitud debidamente requisitado y en idioma español.
- El formato de solicitud y sus documentos anexos deben presentarse en el Departamento de Recepción y Control de Documentos de la Dirección de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Periférico Sur 3106 2° piso, colonia Jardines del Pedregal, 01900, México, D.F., con horario de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la SECOFI u Oficinas Regionales del IMPI.
- Marque con una cruz en el recuadro la solicitud que desea presentar.

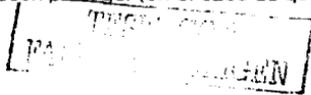
SIGNO DISTINTIVO: Escriba en este espacio la Denominación (SI LA SOLICITUD ES PARA REGISTRO DE MARCA O PUBLICACIÓN DE NOMBRE COMERCIAL). La frase u oración con la que se anuncia o anunciarán los productos, servicios o establecimientos de que se trate (SI LA SOLICITUD SE REFIERE A UN AVISO COMERCIAL).

Fecha de primer uso: Señale la fecha desde la cual el signo distintivo se ha venido usando en forma ininterrumpida.

No se ha usado: Cruce el recuadro si aún no está en uso el signo distintivo.

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

PRODUCTO(S) O SERVICIO(S): SI LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA COLECTIVA, especificar el o los productos o servicios que se deseen proteger (en el caso de que



el espacio para este efecto resulte insuficiente, deberán indicarse en un anexo).
SI SE SOLICITA EL REGISTRO DE AVISO COMERCIAL, anote el o los productos, servicios o establecimientos que se anunciarán con el signo distintivo.
SI SE TRATA DE LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL, anotar el giro preponderante del establecimiento a que se refiere la solicitud.

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

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

LEYENDAS Y FIGURAS NO RESERVABLES: En este apartado se indicarán las palabras y/o figuras que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no son reservables, por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Contenido, Peso, Registro de Salud, etc.
- Las solicitudes podrán remitirse por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes, asimismo se podrán presentar por transmisión telefónica facsimilar en términos del artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Se autoriza su libre reproducción siempre y cuando no se altere.

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE: Los criterios se basan en la Guía de Criterios de Examen contenidos en la página del Instituto www.impi.gob.mx bajo el rubro Criterios de Examen.

Trámite al que corresponde la forma: Registro de Marcas, Avisos Comerciales y Publicación de Nombres Comerciales.

Número de Registro Federal de Trámites Empresariales: IMPI-00-006

Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Servicios de Apoyo del IMPI: 10-XI-00

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 21-XI-00

Fundamento jurídico-administrativo:

Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 2-VIII-94; 26-XII-97, 17-V-99) 87-91, 93, 96-119, 121-127, 129, 151, 152, y 154.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-XI-94) 5, 7, 14, 15, 18, 56, 57, 59-61, 67

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI (D.O.F. 14-XII-94, reforma 22-III-99) art. 33 f. II.

Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el IMPI (D O F. 10-XII-96) art. 3 f. IV.

Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el IMPI (D.O.F. 23-VIII-95, reformas 28-XII-95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99, y 11-X-2000). art. 14a , 14c, 14e.



Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 31-III-99) art. 3 y 6.

Documentos anexos:

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

Tiempo de respuesta: El plazo máximo de primera respuesta es de 6 meses. No aplica la negativa ni la afirmativa ficta.

Número telefónico para quejas:

Contraloría Interna en el IMPI

5624-04-12 ó 13 (directo)

5624-04-00 (conmutador)

Extensiones: 4628, 4629.

Fax: 5624-04-37

Correo electrónico: buzon@impi.gob.mx

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 5480-20-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-00-14800 o desde Estados Unidos y Canadá al 1-888-594-3372.

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5624-04-00 extensiones 4749, 4722, 4690 y 4691.

