

00721
639



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

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

**ANÁLISIS JURÍDICO DE LA
ANTERIORIDAD ANTE EL
REGISTRO DE UNA MARCA**

TESIS

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

PRESENTA :

DANIEL OLIVERA AYUB

**DIRECTOR DE TESIS.
DR. DAVID RANGEL MEDINA**



MÉXICO 2003

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

A



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

PAGINACION DISCONTINUA



SECRETARÍA GENERAL
DE INVESTIGACIONES Y
SERVICIOS ESCOLARES

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

19 DE SEPTIEMBRE DE 2003

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

El pasante de Derecho señor **DANIEL OLIVERA AYUB**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **DR. DAVID RANGEL MEDINA**, la tesis titulada:

“ANÁLISIS JURÍDICO DE LA ANTERIORIDAD ANTE EL REGISTRO DE UNA MARCA”

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

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”

DR. DAVID RANGEL MEDINA
DIRECTOR DEL SEMINARIO.



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

DRM*amr.

B

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

A MI PADRE:

Dr. Daniel Olivera Sedano.

A Quien con su ejemplo, rectitud y cariño que me demostró toda su vida y me enseñó a salir adelante, le ofrezco este pequeño homenaje a su memoria.

A MI MADRE

Azice Ayub Abucasem

Que con su amor, paciencia y confianza, nunca dejo de creer en mí, por lo que le voy a vivir eternamente agradecido, además de darme la oportunidad de retomar mi camino y lograr una de las metas más importantes de mi vida

A MIS HIJAS

María fernanda y Sabrina, motivo de mi superación, con todo mi amor.

A MIS HERMANOS

Alicia, Ma. Alejandra, Norma Azice, Ma. Elena, Armando y Leticia, que con su compañía y comprensión me ayudaron a alcanzar esta meta.

A Gabriela Olivera del Río

Por el apoyo y consejos que me ha brindado a lo largo de mi vida.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

A mis familiares y amigos
Que siempre me han aconsejado en los
momentos difíciles

A Sandra Papadopoulos Maroun
Que con su apoyo y estímulo me motivó a
cumplir con esta meta

Al Dr. David Rangel Medina
Por la dirección de la presente tesis.

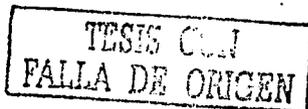
Al Lic. Adan Resendiz Serrano,
Por asesorarme paso a paso en la elaboración de
este trabajo.

A quienes participaron directa e indirectamente
en la elaboración de esta tesis.

Agradezco igualmente a la Facultad de Derecho.

A mis maestros

Al Honorable jurado.



D

INDICE

INTRODUCCION

I

CAPITULO PRIMERO CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS.

1. - Marco Legal.	1
2. - Concepto de marca.	13
3. - Definición de marca de acuerdo con la L.P.I.	20
4. - Clasificación de las marcas.	26
5. - Características esenciales de la marca.	30
6. - Finalidades de la marca	32
A) Protección.	
B) Distinción.	
C) Procedencia u origen.	
D) Publicidad.	
E) Comercio.	
F) Control de Calidad.	
G) Fuentes del derecho a la marca.	
H) El uso como fuente.	
I) El registro como fuente.	

CAPITULO SEGUNDO REQUISITOS DE LA SOLICITUD DEL REGISTRO MARCARIO

1. - La solicitud de registro de marca.	48
2. - Datos generales.	50
3. - Acreditar personalidad.	51
4. - Domicilio para oír y recibir notificaciones.	52
5. - Tipo de signo distintivo.	52
6. - Fecha de Primer uso de la marca.	55
7. - Etiquetas.	56
8. - Tipo de establecimiento.	57
9. - Derecho de prioridad de una marca.	58
10. - Otros elementos que integran la solicitud de registro de marcas.	59

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

E

CAPITULO TERCERO
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE UN REGISTRO DE MARCA.

1. - Principios de los Registros Públicos y Registros de una Marca.	62
2. - Signos que pueden constituir una marca.	67
3. - Signos que no pueden constituir una marca.	68
4.- Exámenes que deben aplicarse a la solicitud.	75
5. - Examen de forma.	75
6. - Examen de fondo.	76
7. - Examen Fonético.	77
8. - Requerimiento de la anterioridad.	80
9. - Como se subsana ante la autoridad.	84
10. - Registro y expedición de titulo.	85

CAPITULO CUARTO
CRITICA AL REQUERIMIENTO DE LA ANTERIORIDAD.

1.- Análisis de los artículos relativos a la anterioridad con relación a la Forma y al Fondo contenidos en la ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.	89
DE FORMA:	89
a) Artículo 179 L.P.I.	
b) Artículo 5º fracción VII de la L.P.I.	
c) Artículo 181 L.P.I. y Artículo 5º fracción VIII del reglamento de la L.P.I.	
d) Artículo 90 L.P.I. fracciones XV, XVI, XVII.	
DE FONDO:	90
a) Artículos 121,122 L.P.I.	
b) Artículo 186 L.P.I., Artículo 18 y 20 del reglamento de la L.P.I.	
2. - Anomalías en la contestación de la anterioridad.	93
3 - Ejemplos de algunas marcas conocidas y sus similares.	95

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

F

CAPITULO QUINTO
LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTE LA ADOPCIÓN DE UNA MARCA.

1.- Exposición del sistema de oposición o declarativo.	98
2.- Exposición del sistema de examen previo o atributivo.	102
3.- Exposición de los sistemas mixtos y ejemplos de las leyes que las adoptan.	105
4.- Ventajas y desventajas que presenta la adopción de cada uno de los sistemas.	107

CAPITULO SEXTO
PROPUESTA PARA LA TRAMITACION Y DESAHOGO DEL REQUISITO DE ANTERIORIDAD ANTE EL I.M.P.I., EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA.

1.- Consolidación de Grupos económicos (Globalización).	114
2.- Propuesta de enmienda al artículo 5º del reglamento de la L.P.I.	116
3.- Propuesta para notificar las Anterioridades encontradas, a los titulares del registro de una marca.	116

CONCLUSIONES 122

BIBLIOGRAFÍA 125

TRATADOS Y LEGISLACIÓN 127

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

G

INTRODUCCION

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

A

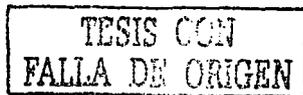
INTRODUCCION

El objetivo de este trabajo de tesis, es el de analizar el procedimiento de registro de las marcas, y que mediante la instrumentación en el trámite de medidas tales como la notificación a los particulares, titulares de un registro citado como anterioridad, se proporcione a los usuarios seguridad y certeza jurídica, además de proporcionar una visión de lo que desde el punto de vista del autor, todavía se puede mejorar en términos del trámite del registro de las marcas.

En el capítulo primero se analizará el marco legal en el que se encuentra inmerso el trámite de registro de marcas, posteriormente, se estudiará el concepto de marca, su definición, clasificación, características, finalidades, así como las fuentes del derecho a la marca que son requisito indispensable para entender claramente nuestro estudio.

A lo largo del segundo capítulo nos referiremos a los requisitos indispensables que debe contener la solicitud para obtener el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, realizando un estudio minucioso de cada uno de los puntos en cuestión.

En el tercer capítulo se estudiará el procedimiento que debe seguirse para obtener el registro de marcas, en el cual se examinará los diferentes conceptos como son: los principios de los registros públicos y registros de una marca, los signos que pueden o no constituir una marca, los distintos exámenes que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el requerimiento de la anterioridad y cómo se subsana la misma, y por último la expedición del título de marca, con la finalidad de obtener un reconocimiento respecto de los derechos de propiedad industrial, y con este la protección contra actos de competencia desleal o cualquier otro acto que atente en contra de estos derechos.



Podríamos considerar que en el capítulo cuarto contendrá la tesis que sostendrá este trabajo, analizando los artículos relativos a las anterioridades contenidos en la Ley y el Reglamento de la materia, se puntualizarán cuales son las anomalías que presentan las contestaciones elaboradas por los particulares a los oficios de anterioridad emitidos por la autoridad. Sobre el particular se ejemplificarán casos concretos de marcas conocidas y el trámite de registro de marcas similares en grado de confusión.

En el capítulo quinto se hará una exposición de los dos más importantes sistemas de protección ante el registro de una marca, tanto del sistema de oposición o declarativo como del examen previo o atributivo, en qué consisten cada uno de ellos, citaremos varios ejemplos de las leyes que las adoptan y por último haremos un análisis de las ventajas y desventajas que presenta su adopción.

Finalmente en el capítulo sexto, se proponen diversas reformas al artículo 5º facción VI y VII del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y del artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, con el propósito de proteger al titular de la marca de sus derechos adquiridos.

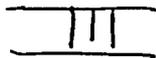
Las conclusiones de este trabajo se irán desprendiendo a lo largo del mismo análisis de las disposiciones legales y reglamentarias, complementándose con las propuestas del capítulo final.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN



1. -Marco Legal.

La legislación en materia de propiedad industrial tutela en primer plano a todas las personas físicas o morales que aporten creaciones útiles para las actividades productivas, siendo éstos los fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que distinguen ante la clientela los bienes o servicios que ofrecen, identificándolos mediante marcas o por los nombres de los establecimientos en que los producen o distribuyen.

En un segundo plano, la protección de la propiedad industrial se encamina al público consumidor, porque al propiciar un ambiente de seguridad en la inventiva y creación de los individuos, el resultado se refleja en la aparición continua de nuevos y mejores productos y servicios en el mismo mercado.

Como primer antecedente de relevancia dentro del marco legal en nuestro derecho, encontramos a la **Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942**, que contiene diversas disposiciones legales en materia de patentes y marcas.

En materia de patentes, esta ley establece lo que es y lo que no es susceptible de patentabilidad; define los efectos y consecuencias legales de las omisiones en que puede incurrir el inventor; determina una vigencia de 15 años de la patente; regula por primera vez las patentes de mejoras, respetando los derechos de autor de la invención amparada por la patente principal; determina reglas respecto de las consecuencias de la falta de explotación de las patentes y sobre la forma de obtener licencias obligatorias de explotación.

En cuestión de marcas, determina cuáles son las denominaciones o signos susceptibles de registro como marca y cuáles son aquellos que no pueden ser otorgados como tales, prohíbe el registro de

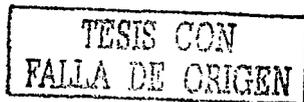
palabras en lenguaje extranjero, cuando se apliquen a productos elaborados en México, evitando que se induzca al error al público sobre la procedencia de los productos marcarios; se establece una vigencia de 10 años para los registros marcarios; se consignan disposiciones para impedir que, en los productos nacionales se utilicen marcas con apariencia extranjera; se establece la obligación de utilizar la leyenda "Hecho en México"; Se regula la transmisión de los derechos que confiere el registro de una marca.

En lo concerniente a nombres comerciales, se establece la propiedad de los nombres comerciales, y los efectos de su publicación; se determina la presunción en los casos de la venta o transmisión del establecimiento.

Esta ley facultaba al ejecutivo federal para establecer el pago de derechos fiscales que genera la obtención de patente o los registros de marcas o nombres comerciales.

La ley de Inventiones y Marcas del 1º de enero de 1976, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, reformada el 16 de enero de 1987, contiene cambios en materia de patentes tales como imponer que dichas patentes sean efectivamente explotadas, su utilización cubre íntegramente las necesidades del mercado doméstico y que no se conviertan en un freno a la exportación, para lo cual se establece el otorgamiento de licencias obligatorias si la explotación que haga el titular de la patente fuere insuficiente para cubrir las demandas del mercado o cuando un tercero solicite dicha licencia para efectuar exportaciones que el titular de la patente no esté llevando a cabo.

Esta ley implementó un número considerable de productos y procesos de fabricación u obtención excluidos de patentabilidad, estipulando que no eran patentables, además de los productos



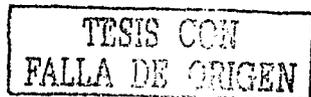
químicos¹; 1) las variedades vegetales y las razas animales, ni los procedimientos biológicos para obtenerlas; 2) las aleaciones, ni los procedimientos para su obtención; 3) los productos químico-farmacéuticos, los medicamentos, las bebidas y alimentos para consumo humano o animal, los fertilizantes, los plaguicidas, herbicidas y los fungicidas; 4) los procedimientos industriales para la fabricación de los productos listados en el inciso anterior; 5) las invenciones relacionadas con la energía nuclear; y 6) los equipos anticontaminantes, ni los procedimientos de fabricación de los mismos. Se crea una nueva figura jurídica llamada "**Certificados de invención**" que protege los derechos de quien registre un invento en los campos que la ley declaraba como no patentables.

Las invenciones comprendidas en las categorías 1, 2 y 3 de los incisos señalados en el párrafo precedente, no gozaban de ninguna protección jurídica, por lo que cualquier persona podría copiarlas gratuitamente, sin necesidad de que el individuo o empresa que había realizado la invención de que se tratase tuviera el derecho de impedirlo. De manera similar, en el caso de las invenciones incluidas en los tipos 4, 5 y 6 de la lista, el inventor no tenía la posibilidad de seleccionar a las personas a quienes autorizaría en lo particular para realizar el desarrollo industrial y comercial de su invención, ya que cualquier persona podría utilizar la invención de que se tratase, si bien en estos casos debía pagarse una remuneración o regalía al inventor, pues la ley concedía sólo ese derecho, otorgando para tal efecto un certificado de invención en lugar de una patente.

La vigencia de las patentes se reduce de 15 a 10 años, exigiéndose que en la solicitud de patente se anexara una descripción suficientemente clara y completa para permitir su ejecución por cualquier persona que tuviera conocimientos medios en la materia de que se trataba.

Se establece la vinculación de marcas, obligando a que una marca que fuera extranjera o de titulares extranjeros, vinculará su marca con una cuyo registro fuera originario de México y de la

¹ Contemplado en el Diario Oficial de la Federación. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. México. 1º de enero de 1943



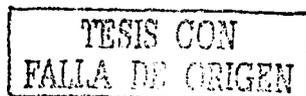
cual fuera titular el licenciatario². En la marca nacional deberá utilizarse en forma igualmente ostensible que la extranjera.

Se impone la obligación al titular de un registro marcario de utilizar efectivamente el signo distintivo que hubiere sido registrado en los productos o servicios que fabrique o preste, con el fin de evitar de cierta manera el registro de una marca que no se utilicen y tengan como propósito el de impedir que otros las usen, imponiendo la obligación de comprobar el uso de los registros en períodos de 3 años, pudiéndose requerir para acreditar tal extremo cualquier documentación necesaria, tales como facturas de venta de productos o servicios, ejemplares de la marca, etiquetas, etc.

Se obliga a que se use una sola marca para todos aquellos productos o servicios de un mismo titular, destinados a un fin y substancialmente iguales, con el objeto de evitar confusiones en el consumidor y combatir la práctica de fijar precios distintos mediante la asignación de marcas diversas al mismo producto. Al respecto se faculta a la Secretaría de Industria y Comercio para que por razones de interés público, prohíba el uso de marcas en determinados productos y obligue a que estos se vendan bajo sus nombres genéricos con los que también se evitarán confusiones y se obtendrán ahorros en publicidad que deberán reflejarse en el precio al consumidor.

Esta ley fue abrogada por la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, que contiene la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que en su segundo artículo transitorio establece que se abroga La Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976, así como sus reformas.

² Entendiendo por licenciatario como aquella persona, física o moral, que es usuario autorizado por el titular de una marca; es decir, aquella persona que mediante un convenio, obtiene del titular de la marca, la autorización para el uso de la misma, conocido también como usuario autorizado.



Se crea la **Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, del 27 de junio de 1991**, fue compuesta de siete títulos y 227 artículos, con las reformas que mencionaremos más adelante.

En el Título Primero que contiene disposiciones generales, se establecen las actuaciones que realizará la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para la promoción de las invenciones de aplicación industrial y su desarrollo comercial, creando para tal efecto el I.M.P.I., mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993.

Los cambios que se presentan en esta ley en relación con la que se abroga son las siguientes:

En materia de patentes, se inicia el otorgamiento de patentes en áreas tecnológicas en las que esto todavía no ha ocurrido en México; se conceden patentes para invenciones biotecnológicas, incluyendo las nuevas variedades vegetales; se redefine la fecha desde la cual se mide la vigencia de las patentes y se amplía la duración de estas a 20 años; se deja de otorgar certificados de invención como medio de protección legal para las invenciones; se introduce por primera vez en la Legislación Mexicana el modelo de utilidad, con características idóneas para incentivar las innovaciones sencillas;

En materia de marcas, se amplía la vigencia de las marcas de 5 a 10 años, manteniendo la posibilidad de renovación por periodos de la nueva duración; se simplifica notablemente la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, solicitando únicamente, en el momento de la renovación una manifestación de tal uso, bajo protesta de decir verdad, con lo que desaparece la obligación del comprobar el uso de la marca; se amplía el plazo que se concede a los titulares de marcas extranjeras para demandar la nulidad de registros marcarios indebidamente obtenidos por otros titulares en México.

La ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial fue adicionada y modificada por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del **2 de agosto de 1994**, donde se crea **La Ley de la Propiedad Industrial, ley que se encuentra en vigor**, la cual contiene modificaciones como:

En materia de patentes, se amplía la cobertura para obtener patentes de invenciones relacionadas con materia viva, dejando como supuestos respecto de los cuales no se otorgará una patente, los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; el material biológico y genético, tal como se encuentra en la naturaleza; las variedades vegetales y razas animales, el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen .

De acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y en el cumplimiento al compromiso adquirido por México, en las reformas antes mencionadas se prevé una disposición transitoria para que el I.M.P.I. pueda recibir las solicitudes relativas a variedades vegetales en todos los géneros y especies vegetales, en tanto se expida una ley que cumpla con las disposiciones sustantivas del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1978, o en su caso, la convención internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas de 1991.

Con dicha reforma, se prevé la introducción de nuevos productos sin necesidad de haber presentado una solicitud de patente, los cuales no perderán novedad siempre y cuando la solicitud respectiva se presente en un plazo que no exceda de 1 año a partir de la primera introducción del producto en el mercado.

Las invenciones que pueden protegerse por medio de un diseño industrial o de un modelo de utilidad deberán cumplir con el requisito de novedad, con el fin de evitar que invenciones que ya son del dominio público en otros países sean nuevamente susceptibles de protección en el nuestro.

En materia de marcas, se define el concepto de notoriedad de una marca, entendiéndose por éste, como el conocimiento de la misma en un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país como consecuencia de las actividades comerciales y que se realicen en el territorio nacional o extranjero, debido a la promoción y publicidad de la misma.

Con dichas reformas se permite el registro de la denominación o razón social para aplicarlo a los productos que elabore, distribuya o a los servicios que preste, siempre que no genere confusión con respecto a los productos o servicios a los que se aplique un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

Para la tutela y salvaguarda, así como para la resolución de controversias en materia de propiedad industrial y asesoría en esta materia, se crea el I.M.P.I., como se señaló anteriormente, otorgándole personalidad jurídica ha dicho Instituto como organismo desconcentrado de la administración pública federal.

El 23 de noviembre de 1994 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual contiene todos los procedimientos, disposiciones y requisitos técnicos para la tramitación, conservación y defensa de las instituciones contempladas en dicha ley en materia de propiedad industrial.

La ley en materia de propiedad industrial tiene como función fundamental en el punto sobre las indicaciones de uso comercial, tales como las marcas que se aplican a los productos que se venden en el mercado o a los servicios que se prestan, o los nombres de los establecimientos en que se ofrecen al público dichos bienes o servicios; proteger a quienes originalmente crean y utilizan tales productos, contra la imitación o copia no autorizada de las mismas, como medio para que puedan distinguir sus productos, servicios y establecimientos respecto de los de sus competidores en el mercado, otorgando por cierto plazo a los creadores originales de dichos

productos comerciales el derecho exclusivo a su explotación en el mercado.

Dentro del marco legal, no podemos dejar de mencionar el régimen constitucional de la propiedad industrial que se encuentra consagrado en la exposición de motivos de la Ley de Propiedad Industrial de fecha 1º de diciembre de 1942, que en su párrafo primer o establece: "La ley que se expide tiene apoyo constitucional en el artículo 28 párrafo séptimo en el que se establece que "tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora." En el artículo 89, fracción XV de la Constitución, establece que "las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes: (...) XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria;..." los artículos antes citados se refieren a las facultades de la Federación para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras y asimismo tiene fundamento en el artículo 73 fracción X. que faculta al Congreso Federal para legislar en toda la República sobre comercio."

Aunado a lo ya expresado en los artículos citados con anterioridad, encontramos como complemento a la protección que se otorga a la propiedad industrial los artículos 5º, 27, y 73 fracción XXIX-F, de la misma constitución en los que aún cuando no se menciona de manera expresa la protección a la propiedad industrial, nos podemos percatar que en la ley suprema se tutelan los derechos en esta materia, de acuerdo con lo siguiente:

"Artículo 5º. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernamental, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. ..."

De acuerdo con el Dr. David Rangel Medina, "el artículo constitucional garantiza la libertad de que cada quien se dedique a su profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El complemento de esa libertad es la garantía del aprovechamiento de los productos de trabajo, según lo consigna el propio artículo constitucional al establecer que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial."³

En su parte conducente el artículo quinto constitucional establece que "el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial."

Al respecto, Ignacio Burgoa establece que propiamente la constitución en este caso no contiene una limitación general abstracta a la libertad de trabajo, sino una facultad otorgada al juez para prohibir a un individuo que se dedique a una determinada labor cuando el ejercicio de ésta implique una vulneración a los derechos de otra persona cualquiera, lo cual no obsta para que el sentenciado conserve la potestad de elegir cualquiera ocupación lícita, aún la misma que se le vedó, siempre y cuando no produzca dicho efecto. ..."⁴

Toda autoridad gubernativa, para limitar la libertad de la industria, comercio, etc., en perjuicio de una o más personas debe apoyarse en una norma jurídica que autorice dicha limitación en los casos por ella previstos en vista siempre de una posible vulneración de los derechos de la sociedad.

³ RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Derechos reservados por el autor. Primera edición. 1960. Pág. 135.

⁴ BURGOA ORIGUELA, Ignacio. LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. Editorial Porrúa, 23ava. Edición. México. 1991. 135 y 136.

Respecto al artículo constitucional, la exposición de motivos de la Ley de Invenciones y Marcas, del 27 de diciembre de 1975, en su párrafo 6º, indica que "la patente, así como todas las demás formas de la llamada propiedad industrial, se regulan en esta Ley de tal manera que se ajusten a los requerimientos del interés colectivo. El artículo 27 Constitucional, otorga a la Nación en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.

Con igual o aún con mayor razón, es aplicable esta norma a los privilegios que el Estado concede a los particulares para el uso de sus inventos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 28 Constitucional.

Así mismo, el artículo 73, fracción XXIX-F de la Constitución, establece que "el Congreso tiene facultad: XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la invención mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional."

Dentro del marco legal que rige a la propiedad industrial, es de suma importancia hacer mención el derecho internacional, ya que este regula las relaciones que establece nuestro país con las demás naciones en la prosecución de la protección a la propiedad industrial, toda vez que los elementos de que consta ésta tales como las invenciones y marcas, tienen una estrecha vinculación con la legislación internacional, debido a que dichos elementos se pueden aplicar en otros países, o registrar en los mismos, lo que a conducido en nuestro país a suscribir diversos convenios, tratados, así como haberse registrado como país miembro en diversas organizaciones mundiales en esta área del derecho, con base a lo anterior mencionaremos los más importantes:

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece en su artículo 1º párrafo dos que "la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o

denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.”⁵

La protección que busca lograr el Convenio de París va en función de la importancia de la materia que regula; las áreas que el comercio va abarcando son cada vez más grandes y, con el fin de proporcionar y estimular esa ampliación se les garantiza protección a aquellas que establecen sus negociaciones en países miembros de la Unión. Esto implica que el Convenio de París tiene una función de refuerzo a la legislación nacional, de manera tal que se le debe considerar como un complemento, pero que tiene la misma fuerza que la Ley de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución, colocándose dicho convenio a un nivel constitucional o de ley suprema.

Otra finalidad del Convenio de París y que tiene relevancia en nuestro tema, y como lo establece su artículo 1o, “los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la Protección de la propiedad industrial”⁶, dado que busca proteger los intereses de aquellos que han registrado su marca y que por lo tanto no se tiene derecho a pretender usurpar o aprovechar el prestigio que logró el titular de dicha marca, autorizando un registro similar o idéntico, con lo que se evita inducir al engaño al público consumidor. Debemos tomar en cuenta que este Convenio no contraviene con las disposiciones de nuestra Constitución, en virtud de que el artículo 6º del Convenio establece en su párrafo primero que “las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

Dentro del mismo derecho internacional encontramos otro vínculo de gran importancia con la propiedad industrial y es la creación y subsistencia de organismos internacionales que tutelen los derechos de propiedad industrial tales como la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, de la que México es parte desde el 8 de julio de 1975, el Tratado de Cooperación en Materia de

⁵ GALINO GARFIAS, Ignacio. DERECHO CIVIL. Editorial Porrúa. 10ª edición. 1990. Pág. 70.

⁶ Artículo 1º del Convenio de París.

Patentes, también conocido como PCT (Patent Cooperation Treaty), suscrito por nuestro país en Washington en 1970 y que establece la presentación de una solicitud de patente a nivel internacional, simplificando el trámite a quienes buscan la protección de su creación a nivel internacional, sin tener que presentar diversas solicitudes de patente en los países que se pretendiera obtener la patente en cuestión. Este Tratado y sus organismos de control dependen directamente de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

Asimismo tenemos, que de acuerdo a los tratados internacionales en materia de propiedad industrial, y los organismos internacionales, existe y se aplica a la fecha una clasificación internacional de productos y servicios contemplados en 34 clases que amparan productos y 11 clases amparando servicios; así como el reconocimiento del derecho de prioridad contemplado en nuestra Ley de Propiedad Industrial, conceptos que serán descritos con más detalle en el capítulo respectivo al procedimiento para la obtención de un registro marcario.⁷

Dentro del mismo tenor, esta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá, que en su sexta parte, capítulo XVII; titulado Propiedad Industrial, en su artículo 1701, párrafo 2, dice que: "Con objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual, cada una de las partes aplicará, cuando menos, este capítulo y las disposiciones sustantivas de: (...)

c) el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1967 (Convenio de París); y
..."⁸

Después de lo anteriormente mencionado, se desprende la trascendencia internacional y la preocupación por tutelar y salvaguardar los derechos de propiedad industrial contenidos en diversas disposiciones internacionales.

⁷ Infra. Capítulo 3.

⁸ Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE. Editorial Porrúa. México. 1994. Sexta Parte, Capítulo XVII, artículo 1701, párrafo 2, inciso c). Pág. 483.

2.-Concepto de marca.

Tenemos diferentes autores que se refieren al concepto de marca, citarlos a todos ellos es un trabajo que rebasaría las pretensiones de la presente investigación y su aportación sería mínima, en comparación a sólo citar a los autores más representativos y que incorporan las aportaciones de la mayoría de los estudiosos en esta materia.

Siguiendo con este orden de ideas, nos referiremos al Dr. David Rangel Medina, quien proporciona en su libro una clasificación del concepto de marca, en base a diferentes corrientes que consisten en:

- a) Aquella que considera a la marca como un indicador de la procedencia u origen de la mercancía.

En este grupo, los autores definen a la marca como un signo aplicado a una mercancía, la cual va a garantizar al comprador una procedencia del producto, ya sea de origen o de producción, de un lugar determinado o de una industria o, en último caso, de las casas comerciales que lo venden.

- b) La que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo, es decir, para distinguir el producto de los demás de su misma clase o calidad.

En esta segunda clasificación, proporcionada por el Dr. Rangel Medina, los autores coinciden en definir a la marca como un signo que da a la mercancía un carácter individual y propio, el cual hace que sea diferente a todos los demás artículos existan en el mercado y que sean sujetos a competencia.

- c) La que integra características del primer y segundo inciso, en el que se indica la

procedencia de los productos al público consumidor, garantizando al comerciante el estar protegido de la competencia desleal.

d) Aquella que considera que la marca se encamina a una clientela en específico.

Es aquí donde los autores coinciden en conceptualizar a la marca como un signo distintivo que da a los productos una calidad determinada y que por tanto da al comerciante una atracción y conservación de la clientela.

El Diccionario Jurídico Mexicano establece como definición de marca lo siguiente: "Marca: .I -... II.-Definición técnica. Signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos: denotar su procedencia y calidad. En su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie."⁹

Justo Nava Negrete, sostiene que una marca es "todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otras iguales o similares, cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla."¹⁰

Para Joaquín Rodríguez y Rodríguez, "la marca es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos."¹¹

⁹ Instituto de Investigaciones Jurídicas. DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Editorial Porrúa. 2ª edición. México. 1988. Pág.2079

¹⁰ NAVA NEGRETE, Justo. DERECHO DE LAS MARCAS. Editorial Porrúa. 1ª edición. México. 1981. Pág. 147.

¹¹ RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Joaquín. DERECHO MERCANTIL. Editorial Porrúa. Pág. 425.

Según Carlos Sepúlveda, "La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías, poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación."¹²

Como definición de marca, Jaime Álvarez Soberanis dice que "Es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros. En este sentido la principal función de la marca es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo."¹³

El criterio de la Dirección General de Fomento al Comercio Interior, Dirección de Comercio en Pequeño. Departamento de Franquicias, organismo dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dice que "Una marca es un signo visible que sirve para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie, diferenciando los orígenes de los productos y de los servicios, o sea un competidor respecto de otro."¹⁴

Dentro de mi punto de vista, este concepto es un tanto confuso en su última parte, lo cual es pertinente aclarar y profundizar, ya que el simple hecho de decir que la marca es un signo visible que sirve para distinguir, nos da la pauta para conceptualizar una marca, por lo que considero innecesario y a la vez confundible, al agregar la distinción del origen o la competencia, lo cual en su caso, se debió haber mencionado la competencia desleal.

¹² SEPÚLVEDA, Cesar. EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Editorial Impresiones Modernas. S.A. México. 1955. Pág. 113

¹³ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. LA REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y LAS TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍA. Editorial Porrúa. México. Pág. 14

¹⁴ Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Dirección General de Fomento al Comercio Interior. "Información General para Constitución de Franquicias". México. Julio 1994. Pág. 10

En la doctrina francesa tenemos que Yves Saint Gal¹⁵ definen la marca desde dos puntos de vista, el jurídico y el económico.

En el aspecto jurídico, este autor definen la marca como el signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los demás dados a conocer en el mercado por la competencia, siendo así la marca una adhesión de la clientela.

Desde el punto de vista económico, este autor sostiene que la marca se utiliza con el interés de dar a conocer al público consumidor, tanto las características como la calidad y garantía del producto o servicio ofrecido en el mercado.

Por su parte Carlos Zavala Rodríguez señala que "la marca sirve como un signo distintivo de los productos o de los servicios para permitir la formación de una clientela que sigue esos productos o servicios."¹⁶

Nos comenta el Dr. David Rangel Medina, la Ley de la Propiedad Industrial de Venezuela, del 29 de agosto de 1955, en su artículo 47, nos definen la marca de la siguiente manera:

"Bajo el nombre de marca se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyendas y cualquier otra contraseña novedosa, usada por una persona física o moral para distinguir artículos que ella produce, aquellos con los que comercia o los de su establecimiento."¹⁷

¹⁵ Citado por NAVA NEGRETE, Justo. DERECHO DE LAS MARCAS. 1ª edición. Editorial Porrúa. México. 1981. Pág. 147.

¹⁶ ZAVALA RODRÍGUEZ, Carlos. DERECHO DE LA EMPRESA. Editorial Palma. Buenos Aires, Argentina. Pág. 270.

¹⁷ RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op. Cit Pág. 169.

Para Carlos E. Mascareñas, "la marca es un signo que se emplea para distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o de los servicios de otras empresas."¹⁸

Siguiendo al mismo autor, Carlos Mascareñas, en el derecho Venezolano la Ley de Propiedad Industrial del 2 de septiembre de 1955, en su artículo 27, a la letra dice: "Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda o cualquier otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica, para distinguir los artículos que produce, aquellos que comercia o su propia empresa."¹⁹

Ahora bien, la definición de marca en el derecho venezolano, aún cuando contempla la esencia de la marca, es ambigua, ya que como se puede apreciar, en primer lugar no comprende la prestación de servicios, constriñéndose solamente a la distinción de productos; en segundo plano, este artículo mezcla conceptos abarcando en parte de su texto el concepto de lo que en el Derecho Mexicano se conoce como nombre comercial y que en Venezuela se le llama rótulo de establecimiento, que si bien es cierto que tiene semejanzas, también es que es una figura ajena a la marca y por lo tanto se hace notar esta anomalía, tal y como lo señala dicho artículo al final del texto "... O su propia empresa.", Según Carlos Mascareñas²⁰ y "... o los de su establecimiento." De acuerdo con el Dr. David Rangel Medina.²¹

Con el tiempo los países han coincidido de manera notable en el concepto de la marca, estableciendo diferencias sutiles unas de las otras, concentrándose dichas discrepancias básicamente en el objeto y protección. Así podemos ver que una diferencia puede ser que cada

¹⁸ MASCAREÑAS, Carlos E. LAS MARCAS EN EL DERECHO COMPARADO Y EN EL DERECHO VENEZOLANO. Colección Justicia. Editorial Jus. Pág.9.

¹⁹ MASCAREÑAS, Carlos E. LAS MARCAS EN EL DERECHO COMPARADO Y EN EL DERECHO VENEZOLANO. Op. Cit. Pág.11

²⁰ Idem.

²¹ RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Idem.

país establece en su territorio que signos pueden constituir una marca y por lo tanto otorgarles la protección respectiva. Otra diferencia se aplica a las marcas de servicios, prestados por una empresa, dado que algunos países si reconocen la prestación de servicios como objeto apto de registro, mientras que otros países sólo aceptan los productos (objetos materiales).

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial, (O.M.P.I.), Por su parte, se encarga de definir a la marca como "un signo visible protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la Ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las de otras empresas"²².

El signo puede estar formado por una o varias palabras distintivas, letras, números, dibujos o imágenes, emblemas, monogramas por firmas, colores o combinaciones de colores, e incluso, formas tridimensionales. Naturalmente el signo puede estar formado por la combinación de los elementos antes citados.

La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio, considerados en su individualidad, sino en cuanto a ejemplares de una serie."²³

Los nuevos acuerdos internacionales sobre libre comercio que ha celebrado nuestro país, han incluido en su contenido otras materias que no pertenecen estrictamente al ámbito comercial, es decir, al libre flujo de mercancías, sino que incluyen temas como el de la propiedad industrial.

²² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Departamento de Transferencia de Tecnología a los Países en Desarrollo. "Aspectos Jurídicos de los Acuerdos de Licencia en el Campo de las Patentes, Marcas y los Conocimientos Técnicos". Documento PJI/92. Ginebra. 1º de junio de 1975. Pág. 3.

²³ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL. Editorial Civitas. 1ª edición. Madrid, España. 1978. Pág. 838.

A partir del 12 de julio de 1991, se dio comienzo a las pláticas formales para negociar un Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, destacando como uno de los puntos relevantes a discutir el tema relativo a los derechos de la propiedad industrial.

En este caso, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el primero de enero de 1994, en su sexta parte capítulo XVII denominado Propiedad Intelectual, en su artículo 1708, dice: "Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes (México, Estados Unidos y Canadá) podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles."²⁴

Por su parte el Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Colombia, y Venezuela, establece en sus párrafos primero y tercero que:

"1º. Las partes podrán establecer como condición que el registro de las marcas, que los signos sean visibles o perceptibles si son susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo capaz de distinguir en el mercado los bienes o servicios producidos o comercializados por otra persona. Se entenderán también por marcas las marcas colectivas.

3º. La naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicará una marca, en ningún caso constituirá un obstáculo para el registro de la marca."

²⁴ Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE. Editorial Porrúa. México. 1994. Sexta parte, Capítulo XVII, Artículo 1708.

Uno de los elementos y quizá el más importante en la marca es la distintividad, ya que permite al público usuario identificar y reconocer las características particulares del producto o servicio que se encuentra amparado bajo la titularidad de un registro marcario, así podemos ver que aún cuando citemos a todos los escritores de este tema, en su totalidad convergerían en la característica de distintividad antes mencionada.

Tomando en consideración las ideas proporcionadas por los diversos autores y organismos antes mencionados, podemos concluir que se entenderá por marca como aquel signo, denominación o figura visible, utilizado por industriales, comerciantes o prestadores de servicios, para distinguir sus productos o servicios de los demás de su misma especie en el mercado, dirigida a un público consumidor.

3.- Definición de marca de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial (en lo subsiguiente LPI), en su artículo 88 se consagra el concepto de marca, mismo que a la letra dice: "se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."²⁵

Como complemento a la definición legal, tenemos que el artículo 89 de dicho ordenamiento nos indica cuales signos pueden constituir una marca, el cual a la letra dice:

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

²⁵ Diario Oficial de la Federación. LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 2 de agosto de 1994. tercera sección. Pág. 1.

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

II.-Las formas tridimensionales;

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

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

Por otra parte, a contrario sensu, el artículo 90 enuncia los signos o figuras que no pueden constituir una marca y por lo tanto no podrán estar amparados bajo un registro marcario.

"Artículo 90. No serán registrables como marca:

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

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

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;

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

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;

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

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

VIII.-Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por

un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

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

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

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

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

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;

XIV.-las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o

inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

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

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

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

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

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de riesgo presentaba con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada; si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicar los productos o servicios

similares, y

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

En complemento al artículo 90, citado en párrafos anteriores, encontramos el artículo 91, que enuncian los casos en que no podrán usarse ni formar parte del nombre comercial, denominaciones o razón social, marcas registradas que provoquen confusión.

A la letra el artículo referido dice:

"ARTICULO 91.-No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:

I.-Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada; y

II.-No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada, del nombre comercial, la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado de la marca registrada."

4) Clasificación de las marcas.

Las marcas pueden ser clasificadas atendiendo a diversos criterios. Dependiendo de los elementos que el investigador considere, puede obtener clasificaciones que faciliten la investigación sobre la materia y que permiten crear un sustento metodológico.

Entre diversos criterios, encontramos los que atienden a sus elementos constitutivos, a los titulares, y según el objeto a que se aplican.

En la primera clasificación, referente a los elementos constitutivos de marca, encontramos que las mismas pueden ser aplicadas a productos o a servicios, entendiéndose por producto a todo objeto o cosa susceptibles de circular en el mercado sin tener en cuenta la naturaleza del producto, cuya función es distinguir dicho producto de otros de su misma especie o clase en el mercado; en tanto que por servicios se hace referencia a una prestación de ciertas actividades por una empresa a una clientela, es decir, aquellas que se encargan de distinguir los servicios prestados por asociaciones, corporaciones, empresas o instituciones de otras que igualmente prestan los mismos o similares servicios.

Tanto las marcas de servicios como las que amparan productos, se someten a la misma regulación y procedimiento establecido por la ley, tal y como se desprende de los artículos 87 y 88 de la L.P.I., los que la letra dice:

ARTICULO 87. -"Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se tiene mediante su registro en el Instituto".

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

De lo anterior se desprende que independientemente de ser marca de producto o de servicio, deberán ser signos visibles que se distingan de los demás de su misma especie o clase en el mercado.

El reglamento de la L.P.I. complementa lo anterior, de conformidad con su artículo 59, que proporciona una clasificación de los productos y servicios, dividiéndolos en 45 clases, de las cuales las primeras 34 se refieren a productos y los restantes 11 se refieren a servicios.

La clasificación antes mencionada, está numerada de manera progresiva, con números arábigos.

A manera de ejemplo, la clase 25 se aplica para vestidos, calzados y sombrerería; la clase 29 para carne, pescado, aves y casa; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. En clases de servicios, citamos la clase 36 que ampara; seguros; negocios financieros; negocios

monetarios; negocios inmobiliarios.

En la segunda clasificación podemos ver que hay marcas de un solo titular y marcas colectivas. En el primer caso el titular del registro marcario es una sola persona, ya sea física o moral, de conformidad con lo que establece la L.P.I., en el artículo 113 fracción I, que dice: "para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el instituto (refiriéndose al I.M.P.I.) con los siguientes datos I.-Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante:". La ley claramente se refiere a personas en lo individual, mientras que en el segundo caso, de las marcas colectivas, se dedica un capítulo completo, en el que se establecen las reglas a seguir, tales como su uso, y restricciones para su transmisión a terceras personas, reservando el uso y explotación de la marca a los miembros de una asociación o sociedad de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidos.

Asimismo, el artículo 116 de la citada ley establece que "en caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes".

Aunado a lo anterior, el reglamento de la L.P.I. en su artículo 58 dice: " las reglas a que se refiere el artículo 116 de la ley deberán pactarse por los solicitantes en convenio por escrito."

Por último, podemos clasificar a las marcas en:

- a) **marcas Bidimensionales;**
- b) **marcas Tridimensionales.**

En el primer grupo, se comprenden las marcas **nominativas, innominadas y las mixtas.**

Las marcas nominativas, son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras, conocidas también como nominales, nominadas, fonéticas o de palabra.²⁶ Estas marcas pueden consistir en términos que tengan o no significado alguno, y que atraen a la vez a los ojos y a los oídos del público porque se escriben y pronuncian.

Las marcas innominadas, las entendemos como todos aquellos diseños, dibujos o figuras, comprendiendo figuras geométricas, emblemas, colores, retratos, etcétera, que no se encuadren en alguna fracción del artículo 90 de la L.P.I. citado con anterioridad.

Las marcas mixtas, son aquellas que comprenden la fusión de una marca nominativa y una innominada; es decir, son el resultado de la combinación de un vocábulo o conjunto de palabras con una figura.

Las marcas Tridimensionales, son cuerpos o formas, recipientes tridimensionales (productos, envases, envolturas, etc.), a los cuales se les da una función de distinción para proteger mercancías.

Este tipo de marcas constituyen la protección que no puede ofrecer el registro de una marca nominativa o figurativa. Sólo se protegerá la forma de los productos siempre y cuando no sean del dominio público o se hayan hecho de uso común, además de poseer una originalidad tal que los distinga fácilmente.

²⁶ RANGEL MEDINA, David. TRATADO DEDERECHO MARACARIO.Op. Cit. Pags. 215 y 216.

5.-Características esenciales de la marca.

Las características esenciales para considerar una marca como tal, son la distintividad, la originalidad, la novedad, licitud y la veracidad del signo.

Como se explicó en el punto 2 en su parte final, la distintividad es un requisito sin el cual no podemos hablar de una marca, hoy en su defecto hablaríamos de un signo sin posibilidad de tener la protección jurídica que otorga la L.P.I, así como su reglamento.

En palabras del Dr. David Rangel Medina, "cualquiera que sea el concepto que se adopte de la marca independientemente de la finalidad que más se destaque para justificar su protección legal, todos los autores están de acuerdo en que en definitiva, la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe especializar, individualizar y singularizar.

Sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo a la marca, sea para disfrutar el concepto de tal derecho, la índole distintiva de la marca es un factor determinante en el planteamiento de problemas que a diario surgen en las relaciones industriales y mercantiles con motivo de la interpretación y aplicación de la ley que regula tales derechos."²⁷

De acuerdo con Joaquín Rodríguez, "para ser distintiva, la marca precisa reunir el doble requisito de la novedad y de la especialidad, ya que los dos integran la condición de signo distintivo que es, en definitiva, la esencia de la marca".²⁸

²⁷ Op. Cit. Págs. 184 y 185

²⁸ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. CURSO DE DERECHO MERCANTIL. Editorial Porrúa. 3ª edición. México. 1957. Pag. 427. El término especialidad para Rodríguez Rodríguez es lo que en este trabajo se contempla como originalidad de la marca y que se desarrollará en párrafos subsiguientes.

Consecuencia de lo anterior, la marca debe cumplir con su función diferenciadora que sólo podrá realizarse si es lo suficientemente original para llamar la atención del comprador y que sea identificable.

El requisito de originalidad tiene un estrecho vínculo con el de distinción, en virtud de que para que una marca sea distintiva, deberá ser suficiente y forzosamente original para cautivar la atracción del público consumidor del producto o servicio que se pretende amparar.

Basándose en este principio, el artículo 90 de la L.P.I. nos remarca la originalidad que debe contener el signo distintivo que se pretende registrar, ya que el citado artículo a través de sus múltiples fracciones, constriñe al pretensio titular de un registro marcario al no elaborar un signo de total simplicidad, sino que lo obliga a elaborar un signo distintivo tal que se permita distinguir sus productos o servicios de los demás existentes en el mercado y, por lo tanto, cubierto dicho requisito se continúa con el procedimiento de registro²⁹, ya que en su defecto, al adecuarse a cualesquiera de las fracciones del artículo 90, la solicitud de registro de una marca se desecharía de pleno derecho.

La novedad es otro requisito sin el cual la marca no podrá ser distintiva, tal y como lo menciona el Dr. David Raquel Medina al escribir que "un signo sólo puede ser distintivo en tanto que no ha sido empleado o registrado aún, pues de lo contrario no cumplirá su función esencial y antes bien su uso provocaría confusiones".³⁰

La licitud queda comprendida, a contrario sensu, en la L.P.I.,³¹ en su artículo 151 al hablar de que

²⁹ Dicho procedimiento se explica a lo largo del capítulo III de este trabajo.

³⁰ RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op. Cit. Pág. 193.

³¹ Reformas Publicadas en: Diario Oficial de la Federación, México. 2 de agosto de 1994. Tercera sección.

"el registro de una marca será nulo cuando: I.-Se haya otorgado en contravención de las disposiciones está ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro... III.-El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;...", lo cual explica que para que un registro no se encuentre viciado, no deberá contener signos, leyendas o figuras contrarias a la ley, ya que en su defecto, aplicando el artículo 155 de la citada ley, manifiesta que la autoridad podrá declarar la nulidad o cancelar el registro otorgado, ya sea de oficio, a petición de parte o a petición del Ministerio Público Federal siempre que tenga algún interés la Federación.

La característica de veracidad de una marca va ligada a las características de licitud asentada en el párrafo anterior, ya que si el signo contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puede inducir al público al error sobre el origen y calidad de las mercancías o servicios que se ofrecen, se ira desprestigiando y perderá su característica de marca como signo distintivo para comercializar u ofrecer un producto o servicio.

6.- Finalidades de la marca.

Las marcas cumplen en primer término con dos finalidades principales, una de las cuales está encaminada a tener garantía con la industria y el comercio frente a la competencia que éstos puedan tener, así como mantener que el público consumidor elija el producto o servicio determinado; en segundo término, tiene la finalidad de garantizar al público consumidor la obtención del producto o prestación del servicio de tipo y calidad que ellos prefieren y han probado ya sea por su precio o beneficios ofrecidos.

Las finalidades de la marca más importantes son:

A) Protección.

Con relación a la marca, esta finalidad tiene como objeto proteger al titular contra los competidores desleales, para que los productos o servicios que ofrece se mantengan en el mercado con el prestigio que el mismo titular haya obtenido a través del tiempo, así como para que haya un control en su difusión, tutelando este derecho del titular del registro marcario en contra de individuos que obren de mala fe o con dolo, sancionándolos y en su caso tipificando los delitos que se cometan en menoscabo de sus intereses.

B) Distinción.

Constituye la principal finalidad de la marca y su naturaleza misma, esta finalidad la hace distinguir los productos o servicios a los cuales se aplica, de los demás de su mismo género; permite que el titular de una marca pueda distinguir los productos que comercialice y los servicios que ofrece de los demás productos o servicios que se encuentran el mercado.

C) Procedencia u Origen.

Con esta finalidad de la marca, se da al probable público consumidor la indicación sobre la procedencia de los productos o servicios que ampara dicha marca.

Lo anterior se haya condicionado a que el signo distintivo realice efectivamente su función individualizadora y se eviten confusiones entre consumidores acerca del origen de la mercancía.

D) Publicidad.

A través de ésta, se hace el llamado al público consumidor atrayendolo para comercializar el producto o servicio y se le puede identificar fácilmente por la buena calidad de aceptación que

ofrezca. La marca debe trabajar para el empresario en tres formas: debe distinguir sus mercancías de aquellos de sus competidores; debe servir como garantía de su firme calidad y, debe ayudar en la propaganda y venta de los productos.

E) Comercio.

En el comercio, la finalidad de la marca es distinguir los productos o servicios de un comerciante³², diferenciándose de los demás de su misma clase, ya sea aplicado a productos o servicios.

F) Control de Calidad.

Esta finalidad se refiere directamente a la calidad del producto o servicio al que se aplica la marca, ya que si es de buena calidad y es aceptada por los consumidores será nuevamente solicitada por su marca, la cual de este modo obtiene la atracción y conservación de la clientela.

El control de calidad tiene estrecha relación con las franquicias, en virtud de que el objetivo de éstas es, a base de un control de calidad estricto, tener una clientela cautiva que relaciona la marca con un producto o servicio de buena calidad, y por lo tanto dicha marca obtiene prestigio, teniendo la posibilidad de abarcar cada vez mayor cantidad de consumidores.

G) Fuentes del derecho a la marca.

Con relación al punto que vamos a abordar, el Dr. Rangel Medina³³, divide las fuentes del

³² La calidad de comerciante se encuentra en el artículo 75 del Código de Comercio, donde se numeran cuáles son los actos de comercio; las personas que se dedican a cualquier actividad que se adecue a algún rubro de dicho precepto, se considerarán comerciantes.

³³ RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op. Cit Pág 131

derecho a la marca en tres: las formales, las suplementarias y las materiales.

I

FUENTES FORMALES

I.- La Constitución y la propiedad industrial.

En el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no habrá monopolio, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptuándose, entre otros, "a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

Antecedente inmediato de éste precepto lo es el artículo 28 de la Constitución de 1857, redactado substancialmente igual pero sin referirse a los derechos de autor, pues sólo excluía de la prohibición "a los privilegios que, por tiempo limitado concedan la ley a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

Si se tiene en cuenta la división que anteriormente expusimos de la propiedad inmaterial en propiedad intelectual, el pasaje transcrito del texto constitucional puede resumirse diciendo que los monopolios o privilegios permitidos por la ley son:

- a) Los derechos de autor sobre las obras literarias, artísticas y científicas, y
- b) Los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones nuevas: patentes de invención, modelos de utilidad, modelos industriales y dibujos industriales.

Nada se dice pues, en esta disposición constitucional acerca de los signos distintivos, es decir respecto de la segunda clase de objetos de las prerrogativas industriales que consisten en la

marca, el nombre comercial, el aviso comercial, etc.

Por su parte, la fracción XV del artículo 89 de la misma Constitución que nos rige (fracción XVI del artículo 85 de la de 1857) señala como facultad de obligación del Presidente de la República la relativa a "Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores inventores, o perfeccionadores de algún ramo de la industria".

La facultad y obligación del Presidente consignada en este segundo texto se limita al otorgamiento de los títulos que acreditan los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones nuevas. No menciona la facultad de conceder privilegios "a los autores y artistas para la reproducción de sus obras" como reza el artículo 28. En la fracción que se analiza tampoco está comprendida la facultad de "conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva" para el uso exclusivo de los signos distintivos.

2. Crítica a la Exposición de Motivos de la Ley.

Por consiguiente, lo afirmado por los autores de la Ley de la Propiedad Industrial sólo es correcto en parte: en lo que atañe a las creaciones nuevas, ya que en rigor, no pueden considerarse los artículos 28 y 89 de la Constitución como un apoyo expreso de la legislación sobre marcas ni como una base expresa que justifique constitucionalmente la existencia y reconocimiento de los derechos de propiedad industrial sobre estos signos distintivos. Su texto gramatical así lo demuestra, por tanto es omiso en referirse a las marcas o a los signos distintivos. La interpretación jurídica de los dos mandamientos constitucionales lleva a la misma conclusión, puesto que por una parte, son distintas las materias relativas a derechos de autor y a derechos de propiedad industrial y, por otra, también son de naturaleza diferente los derechos de propiedad industrial que tienen como objeto un invención (creaciones nuevas) y los que versan sobre marcas (signos distintivos). Si se examinan los derechos de autor con los derechos de propiedad industrial sobre las inversiones, tanto desde el punto de vista del sujeto de esos derechos, como

atendiendo a la existencia y justificación del reconocimiento de los mismos por el Estado, podrá aceptarse que hay cierta identidad entre los mismos. Pero no existe tal igualdad, identidad o similitud entre las prerrogativas acerca de las marcas y los derechos de autor, ni entre los derechos de propiedad industrial sobre marcas y los derechos de propiedad industrial respecto de invenciones. Un estudio comparativo entre los derechos de autor, los derechos de invención y los derechos de marca así lo comprueba. Sea desde el punto de vista del sujeto de esos derechos, sea atendiendo a la justificación de la existencia de los mismos, ora contemplados desde el ángulo de su sujeto; o bien considerados según la finalidad de los objetos, ya tomando en cuenta el contenido del derecho a que se refiere cada una de las tres formas de propiedad inmaterial; desde cualquier aspecto que se le contemple, la comparación arroja como resultado una indiscutible diferencia entre las tres categorías de derecho y las instituciones que lo regulan.

Es cierto que en el tercer párrafo de la citada Exposición de Motivos se asienta que "en el caso de las marcas, o de los avisos y nombres comerciales, frecuentemente no se está ante verdaderas o propias creaciones intelectuales, (porque) estos signos tienden en realidad a defender los resultados de la actividad industrial del productor, impidiendo las confusiones". Más precisamente en razón a que ésta salvedad de los autores de la ley coincide en esencia con lo que acabamos exponer, debe concluirse que la exclusividad de uso de las marcas no constituye propiamente ninguno de los monopolios permitidos por los artículos 28 y 89 de la Constitución.

3.-Protección constitucional de la marca.

Sin embargo, el silencio de los artículos 28 y 89 de la Constitución en lo referente a una expresa garantía de exclusividad de las marcas, no debe llevarnos a la conclusión de que la propiedad de las marcas no está protegida constitucionalmente. Ni significa que la parte de la Ley de la Propiedad Industrial, que reglamenta y organiza el sistema de protección de las marcas asegurando su propiedad, no tenga apoyo en la Constitución.

- A. Hemos dicho que los derechos y prerrogativas sobre marcas se consideran como objetos de la propiedad industrial y que ésta, a su vez es una de las dos formas de la propiedad inmaterial, lo cual significa que los derechos exclusivos que la legislación sobre marcas confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas son derechos de propiedad, de una propiedad especial, pero al fin y al cabo de propiedad. Ahora bien el derechos de propiedad en su más amplia expresión, en su sentido genérico, en su acepción más general, es la que comprende todos los bienes que entran en nuestro patrimonio y, por ende, también la propiedad industrial relativa a las marcas y a su posesión, está garantizada por la Constitución, tanto en el artículo 14 que en su parte relativa dispone que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, como en el artículo 16 según el cual nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, el goce tranquilo de la propiedad, el libre uso y aprovechamiento de la propiedad que a cada quien le corresponda, ya sea consistente en cosas, acciones, derechos o en el ejercicio de una profesión o industria que le hubiera garantizado la ley, están implícitos en la garantía otorgada a la propiedad, a las posesiones y a los derechos fundamentalmente por el artículo 14.
- B. Por otra parte, el artículo 4º. Constitucional garantiza la libertad de que cada quien se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El complemento de esa libertad es la garantía del aprovechamiento de los productos del trabajo, según lo consigna el propio artículo constitucional al establecer que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Por tanto, del conjunto de esos principios consagrados por la Constitución surgen lógica y forzosamente las garantías individuales de la propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías. O dicho en otra forma: los derechos relativos a la propiedad de las marcas están asegurados por las garantías constitucionales que otorgan los artículos 4º, 14 y 16.

- C. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución, ésta, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Desde el año de 1903, México se adhirió a la Convención de Unión de París para la protección de la propia industrial y como signatario de dicho instrumento que desde entonces se encuentra en vigor, nuestro país está obligado a dar protección a los signos marcarios. Y en cumplimiento a las obligaciones que el tratado impone, especialmente aquellas contenidas en los artículos 6º, 6º bis, 6 ter, 7º, 7º bis, 9º, 10, 10 bis, 10 ter y 12, el Congreso Federal ha dictado la legislación sobre propiedad industrial que en algunos de sus títulos comprende la relativa a las marcas³⁴.
- D. La fracción X del artículo 73 constitucional establece que el Congreso tiene la facultad para legislar en toda la República sobre comercio, en cuyo ramo ha sido costumbre incluir esta materia.³⁵

³⁴ RANGEL MEDINA, David ob. Cit. Págs. 131, 132, 134

³⁵ A propósito de la fracción X del artículo 73, se ha dicho, sin embargo, que el Gobierno Federal no posee facultades administrativas sobre el comercio en general, sino únicamente sobre el comercio entre los Estados y sólo en cuanto traté de impedir las restricciones que lo obstruyan. Gustavo R. VELASCO. Las facultades del Gobierno Federal en materia de comercio. Memoria de la Tercera Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados. Tomo I, México, 1945, págs. 192-209.

4. Ley de la Propiedad Industrial.**5. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.****6. Convención de Unión de París.****7. Tratados y acuerdos comerciales.****8. Código de Comercio.****9. Jurisprudencia.**

Será dicho que hay ausencia de obras y trabajos mexicanos sobre las materias de la propiedad industrial, y se afirma que también falta una jurisprudencia substancial y ordenada en atención a que la propiedad industrial es prácticamente nueva en México ³⁶.

En términos generales y con la salvedad que más adelante señalaremos, estamos de acuerdo con la primera de dichas afirmaciones no así con la segunda porque resulta innegable que frente a la pobreza de estudios académicos sobre la materia en el Derecho mexicano, destaca la abundante jurisprudencia establecida desde muchos años antes y hasta la actualidad. Al emplear el término jurisprudencia lo hacemos refiriéndonos a su acepción más amplia y no dentro del sentido restrictivo formal que le asigna la Ley de Amparo,³⁷ ni con la limitación de que proceda exclusivamente de la autoridad jurisdiccional. Por lo mismo consideramos como fuente formal del Derecho Marcario las opiniones sustentadas:

- a) Por la Suprema Corte de Justicia;
- b) Por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y

³⁶ Sepúlveda, César. En el Prefacio de su Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. México, 1955.

³⁷ Según el artículo 193 bis, párrafo 2, de dicha ley "Las ejecutorias de las salas de la Suprema Corte de Justicia constituyen jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se encuentre en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por cuatro ministros".

c) Por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Desde luego debe dejarse claramente asentado que la cita que en esta obra a parece de las opiniones provenientes de dichas autoridades judiciales y administrativas no se realiza sin establecer taxativa alguna; si así fuera, ningún valor jurídico tendría.

Las ejecutorias de la Suprema Corte se invocarán únicamente cuando su texto con el de la ley, ni este en pugna con los principios de la doctrina, ni con la interpretación lógica y correcta de las disposiciones legales a que la opinión judicial se refiere. Las decisiones de nuestro más alto Tribunal que no reúnan las condiciones aludidas sólo serán enunciadas bien para ser objeto de análisis que demuestren su inconsistencia, ya que para fines puramente informativos acerca de que frente a las tesis que a nuestro juicio son jurídicamente correctas, también se han producido opiniones discrepantes y en ocasiones hasta contradictorias.

De las sentencias emitidas por el Tribunal de Circuito y por los Juzgados de Distrito, tan sólo se mencionarán aquellas que hubiesen causado estado por no haber sido recorridas. Excepcionalmente se invocarán dichos fallos bien porque sus consideraciones hayan sido confirmadas por la Suprema Corte o porque a la fecha en que en la presente obra se citan, no han sido resueltos en definitiva por la Suprema Corte los recursos correspondientes.

Y en cuanto a las resoluciones pronunciadas por la Dirección de la Propiedad Industrial -aunque formalmente atribuidas a los funcionarios y entidades legalmente facultados para ello-, las limitaciones para citarlas consisten en que su contenido ha ya quedado firme por virtud de fallos judiciales o que hayan cobrado firmeza porque en su contra los interesados no promovieron recurso alguno. A pesar de que las determinaciones administrativas de esta clase no se caracterizan ciertamente por su uniformidad, constituyen inagotable y muy importante fuente de

conocimiento del Derecho marcario mexicano. Bien seleccionado sido ordenado el abundante material producido en esta primera etapa de las condiciones que afectan al derecho sobre marcas, representa sin duda alguna un valioso recurso en beneficio de un mejor conocimiento de las instituciones marcarias y del más eficaz manejo de las disposiciones reguladoras de la materia. El entrelazamiento estrecho que paulatinamente viene operándose entre las opiniones de la autoridad administrativa con las que sustentan las autoridades judiciales, hace esperar para el futuro una jurisprudencia sólida y uniforme. En efecto, de una parte se advierte la corriente según la cual las autoridades judiciales se abstienen de revisar y modificar el criterio técnico que sustentan las autoridades administrativas, y existe, de otra, la tendencia a que las opiniones de la autoridad judicial federal tengan el carácter de obligatorias para el organismo de la Administración que en primera instancia conoce y decide los problemas que le son planteados. Este criterio expresamente se ha sostenido en la decisión dictada en el caso ZIMBA KOLA: "la jurisprudencia mexicana establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante las interpretaciones de que es objeto por parte de la demandada, si es de tomarse en cuenta y obliga a esta Secretaría de Economía en lo que atañe a las reglas que en materia de imitación de marcas ha señalado recogiendo los principios de la doctrina, a propósito de las marcas registradas o no registradas, que dicho alto Tribunal ha calificado como imitadoras."³⁸

II

FUENTES SUPLETORIAS

10. Código Civil.

11. Código Penal.

12. Código Federal de Procedimientos Civiles.

13. Código Federal de Procedimientos Penales.

³⁸ Gaceta de la Propiedad Industrial, febrero 1952, pág. 385.

III

FUENTES MATERIALES

14. Principios generales del derecho.

Las reglas de interpretación de integración de la ley en el Derecho mexicano se encuentran establecidas en el artículo 14 Constitucional, párrafo cuarto, según el cual "la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra. la interpretación jurídica de la ley, ya falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho". El artículo 19 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, reproduce dicha regla con la salvedad de aludir no sólo a la sentencia, sino en general a la interpretación y a la integración de la ley en todas las controversias judiciales, disponiendo que éstas, "deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los principios generales del derecho".

En lo que atañe por ejemplo, a concepto de marca, condiciones de su protección, registrabilidad, no registrabilidad, clasificación, imitación, incluidas, etc., etc., la interpretación y aplicación de la

Ley de la Propiedad Industrial por parte de las autoridades administrativas y judiciales se han efectuado atendiendo a veces implícita, en ocasiones explícitamente, a la existencia de los referidos principios generales.

15. Derecho comparado

Con miras a un mejoramiento en la elaboración, interpretación, estudio y aplicación de las normas de nuestro derecho positivo sobre marcas, también juzgamos indispensable la consulta de las opiniones de los legisladores, de los tratadistas y de los jueces, así sean de procedencia extranjera,

en tanto de ellas se puedan aprovechar ideas o técnicas nuevas y claras que hagan más comprensibles las instituciones no suficientemente exploradas por el legislador nacional. Reconocemos con René David que el país piensa derecho no progresa únicamente por la acción legislativa, sino que otros factores importantes de su evolución y, por tanto, de su perfeccionamiento son la doctrina y la jurisprudencia.³⁹

16. Doctrina

En su más restringida acepción, el nombre de doctrina se reserva para los estudios que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente especulativo de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Y en tanto la doctrina representa el resultado de una actividad teórica de los particulares, sus conclusiones - se ha dicho- carecen de fuerza obligatoria⁴⁰

El valor secundario que como fuente de integración del derecho se asigna a la doctrina no tiene plena justificación que nuestro sistema jurídico de la propia industrial.

Aunque para algunas leyes confieran o no a la obra doctrinaria el valor que reviste, consideramos que la doctrina sí tiene el carácter de fuente del Derecho marcario. En efecto, es la doctrina la que aporta las opiniones y la que da a conocer esas verdades jurídicas de indiscutible validez, esos principios y verdades establecidos por el Derecho marcario, lo que sirve cabalmente de sustentación, de contenido y de substancia a las normas de carácter general, indiscutibles, que, como ya se dijo, informan los principios generales del derecho. De ahí que las opiniones de los autores y tratadistas que se han ocupado del estudio, exposición y sistematización de los

³⁹ René DAVID, ob. Cit. Págs. 112 y 113

⁴⁰ GARCÍA MARINEZ, Eduardo. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO, Tercera edición, Editorial Porrúa, S. A., México. 1949, pág. 86.

principios reguladores del derecho sobre marcas, adquieran un valor que sin ser ciertamente el de las reglas de obligatoriedad absoluta, si representan un importantísimo papel entre los diversos factores idóneos para interpretar y aplicar la legislación mexicana.

17. Reseña bibliográfica mexicana

En nuestra literatura jurídica pueden encontrarse artículos de revistas, tesis de graduación para la licenciatura en derecho, libros monográficos, conferencias, comentarios sobre proyectos legislativos, alegatos, ponencias e informes de congresos, trabajos académicos y obras generales de derecho que contienen estudios sobre diferentes aspectos de la reglamentación marcaria. Es innegable, sin embargo, el poco interés que para especulaciones doctrinarias han despertado los temas de propiedad industrial en nuestros jurisconsultos, contrastando dicha inactividad con la obra realizada en el campo legislativo y en el jurisdiccional.

Pero tal circunstancia no debe conducir al lugar común de afirmar que es inexistente la bibliografía mexicana acerca de nuestra disciplina.

18. Estudios especiales sobre temas de marcas

19. Estudios sobre marcas contenidos en obras sobre temas varios de propiedad industrial

20. Estudios sobre marcas contenidos en obras generales de otras materias

21. Compendios de textos legales y jurisprudencia

II) El uso como fuente.

La ley mexicana considera como fuente del derecho sobre la marca tanto al primer uso de la misma cuanto a su registro. Pero el derecho de exclusividad sobre el signo monetario no sólo se obtiene mediante su registro (artículos 87 y 92, LPI).

Al primer uso se le atribuyen efectos jurídicos en los siguientes casos:

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

- b) En el caso que se menciona, el primer adoptante de la marca mediante su uso tendrá además del citado derecho de excepción, el derecho de solicitar el registro de la marca dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo supuesto, previamente deberá resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado (artículo 92, fracción I, parte final, LPI)

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

I) El registro como fuente.

En relación con este punto, el derecho positivo vigente que rige actualmente la Materia de la Propiedad Industrial es inobjetable, dentro de las fuentes del Derecho existe la norma vigente bajo la cual se rigen los destinos de las conductas humanas y acciones jurídicas que se tornan en el mundo del ser y del deber ser. Sobre estas bases, debemos de abarcar en el presente estudio la actual legislación, que por sus características tiene innovaciones a la materia en cuestión., en los que se encuadra la viabilidad, el trámite y las obligaciones derivadas de un registro marcarío.

También debemos de tomar en cuenta que los preceptos legales de registrabilidad y no registrabilidad de un signo son fuente de la marca en virtud de que el Derecho Positivo es la vida y existencia de cualquier institución jurídica ya sea en nuestro país o a nivel internacional.⁴¹

⁴¹ CASTREJON GARCIA, Gabino E. EL DERECHO MATCARIO Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Editorial Cárdenas segunda edición, México septiembre 2000.

CAPITULO SEGUNDO

**REQUISITOS DE LA SOLICITUD
DEL REGISTRO MARCARIO**

47A

1.-La Solicitud de registro de marca

Aún cuando el registro para comercializar productos o prestar servicios, no es obligatorio en nuestro país, resulta conveniente registrarlas, ya que con la obtención del registro y el derecho al uso exclusivo, se puede evitar en gran medida la falsificación o imitación. Además de que el titular tiene el derecho de ejercer las acciones contempladas en la ley de Propiedad Industrial, en contra de quien utilice un registro concedido sin autorización por parte del titular del mismo.

Generalmente el procedimiento del registro de marca, resulta ser en ocasiones prolongado, debido no sólo a la carga de trabajo del Instituto, pues son muchas las solicitudes de registro de marca que se reciben diariamente, sino también a la serie de exámenes a las que son sometidas dichas solicitudes, sin embargo es muy riguroso ya que deberá aplicarse a las disposiciones legales y reglamentarias propias de la materia de marcas.

Debemos recordar el objetivo que persigue el Instituto al aplicar tan estricto procedimiento, es que bajo ninguna circunstancia se lesionen derechos de terceros que han adquirido un registro con anterioridad.

No podemos descartar que pueden presentarse situaciones irregulares que pueden darse en el desarrollo de este procedimiento de registro de marcas, que van desde el correcto y completo llenado de la propia solicitud, acompañarla a los documentos necesarios para acreditar la personalidad del apoderado, así como aquellos otros que se requieran para solicitar la prioridad de registro en otro país, lo anterior aplica durante el tiempo en que se lleven a cabo los exámenes aplicables a éstas, o incluso hasta el momento de otorgamiento del título marcario, lo cual puede implicar un rezago para la obtención del registro.

Cuando este retraso se presenta ante el Instituto, se debe al incumplimiento de alguno de los requisitos de la solicitud de registro de marca, razón por la cual nos obliga al análisis detenido de los elementos que deben integrarla de forma correcta.

El Instituto dará una primera respuesta a las solicitudes de registro de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales, que sean presentadas conforme a la Ley y su Reglamento, ya sea requiriendo se precisen o aclaren situaciones relacionadas con el propio trámite, se subsanen omisiones o, en su caso, se comuniquen que la solicitud aprobó el examen de forma, así como cualquier otro acto derivado de las disposiciones marcadas en la propia Ley y su Reglamento, en un plazo de 6 meses; lo anterior, según lo establece el artículo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, en su artículo 3º fracción IV.

El procedimiento de registro de marcas inicia en nuestro país con la presentación de un formato único de solicitud de registro de marca, del cual se anexa formato, que también se puede utilizar para el registro de patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, certificado de invención, aviso comercial, nombre comercial, denominación de origen, marcas, marcas colectivas u otros. Para el caso concreto que nos concierne, haremos referencia particularmente a las marcas.

Toda solicitud que ingrese al Instituto con el objeto de ser examinada, deberá cumplir con los requisitos que señala la Ley y su Reglamento. De esta forma, el artículo 5º del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que las solicitudes, deberán presentarse en formas oficiales impresas, aprobadas por el instituto y publicadas tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la Gaceta de la Propiedad Industrial, para la cual el instituto proporciona gratuitamente a los solicitantes y promoventes, ejemplares de las formas oficiales, las cuales pueden ser reproducidas, siempre que se ajusten al formato oficial.

Las solicitudes pueden presentarse directamente en las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (I.M.P.I.), en las Delegaciones Federales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y en las Oficinas Regionales del propio Instituto que se encuentran ubicadas en los diferentes Estados de la República.

Es importante recordar respecto a las solicitudes provenientes del interior de la República, que como fecha de ingreso al instituto será considerada aquella en que fue recibida en la Delegación Federal ante la Secretaría del Estado del que provenga, misma que será registrada como la fecha

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

* Llene los espacios preferentemente a máquina o letra de molde con tinta negra.

NÚMERO DE SOLICITUD: Escriba únicamente cuando se trate de solicitudes.
Nº. PATENTE, REGISTRO O PUBLICACIÓN: Escriba el número del expediente de patente, registro o publicación de nombre comercial que corresponda.
RECUADROS: Marque el recuadro de la figura con la que se relaciona su pago.
CONCEPTO: Indique el concepto por los servicios que se requieren, incluyendo el detalle, fracción y, en su caso, el ítem, en la columna que corresponda de conformidad con la tarifa vigente.
Impuesto: Anote la tarifa correspondiente en la línea relativa al concepto por el que se paga.
Tarifa: Escriba la suma de las cantidades que se relacionan en la columna de importe.
Recargo: Indique la cantidad a pagar por concepto de recargo, los que se calcularán de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación.
I.V.A.: A la suma total de tarifas, aplique la tasa vigente correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.
Total de pago: Anote la cantidad que resulta de la suma del total de la tarifa, del impuesto al Valor Agregado y, en su caso, de los recargos y pagos.
50% de descuento: Marque el recuadro correspondiente, según sea el caso, quedando entendido que el 50% de descuento, se efectuará sólo cuando proceda.
DATOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE: Escriba el nombre completo, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (incluido, si lo tiene) que corresponda.
LEGAL: Para ser reconocido del IMPI.
FECHA DE RECEPCIÓN: Escriba únicamente cuando se pague en el interior de la República, indicando la población y Estado en el que se encuentre la oficina receptora de documentos.
LEGAJ DELEGACIÓN: *La primera hoja de color azul en la parte despreciable (comprobante del banco) y la hoja rosa, se presentan en el Instituto o Delegación de S.H. o I.A.P.I., según sea el caso, anexas a la solicitud o promesa respectiva. La hoja amarilla es el comprobante del Banco.
S.E. o I.A.P.I.: *Para evitar trámites innecesarios, verifique que la institución bancaria tenga el formato en el recuadro de la parte superior derecha donde dice "Código del banco", en la fecha de depósito (parte despreciable) y en las hojas rosa y amarilla.

Oficina Regional Zona Norte del IMPI
Av. Panchero No. 501 Edif. Círculo
Primer Nivel Local 66 Colonia Centro
C.P. 64010 Monterrey, Nuevo León

Oficina Regional Zona Centro del IMPI
Boulevard Puerto de Héroes Número 5233
Primer Nivel Local 3, Colonia Financiero
Puerto de Héroes C.P. 45110, Zapopan, Jalisco

Oficina Regional Zona Sur del IMPI
Calle 33 No. 3011 a, Departamento 3
Colonia Ciudad Cuernavaca
C.P. 71118, Mérida, Yucatán

Oficina Regional Zona Sur del IMPI
Av. Paseo del Miral No. 176, Ter. Piso
Colonia Jardines del Miral
C.P. 37160, León, Guanajuato

EN CASO DE REQUERIR INFORMACIÓN SOBRE EL LLENADO DEL PRESENTE
FORMATO FAVOR DE DIRIGIRSE A LOS MODULOS DE INFORMACIÓN UBICADOS EN LAS
DELEGACIONES DE ESTE INSTITUTO, O LLAMAR AL TELÉFONO 5424 04 00
UNA VEZ SELLADO EL FORMATO POR EL BANCO NO DEBERÁ AGREGAR NI ALTERAR
NADA.



<p>Solicitud de:</p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Marca</p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Marca Colectiva</p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Aviso Comercial</p> <p><input type="checkbox"/> Publicación de Nombre Comercial</p>	<p>Uso exclusivo Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Economía.</p>	<p>Uso exclusivo IMPI, Oficinas Regionales del IMPI</p>
	<p>Sello, Fecha y hora de presentación, No. de folio de entrada.</p>	<p>Etiqueta Precaptura.</p>

Antes de llenar la forma lee las consideraciones generales al reverso.

I DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE(S)		
1) Nombre (s):		
2) Nacionalidad (es):		
3) Domicilio del primer solicitante; calle, número, colonia, código postal:		
Población, Estado y País:		
4) Teléfono (clave):	5) Fax (clave):	6) E-mail:
II DATOS DEL (DE LOS) APODERADO(S)		
7) Nombre (s):		
8) R O P: Código de Apoderado:		
9) Domicilio; calle, número, colonia, código postal:		
Población y Estado:		
10) Teléfono (clave):	11) Fax (clave):	12) E-mail:
13) Signo distintivo:		
14) Tipo de marca: Nominaliva <input type="checkbox"/> Innominaliva <input type="checkbox"/> Tridimensional <input type="checkbox"/> Mista <input type="checkbox"/>		
15) Fecha de primer uso: Día <input type="text"/> Mes <input type="text"/> Año <input type="text"/> 16) No se ha usado: <input type="checkbox"/>		
17) Clase: <input type="text"/>	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:		
21) Sólo en caso de Marca Leyendas y figuras no reservables:		
Adhiere en este espacio la etiqueta del Signo Distintivo solicitado (sólo en caso de marcas inominadas, mixtas o tridimensionales)		
22) Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el extranjero. Prioridad reclamada:		
País de origen: Número: <input type="text"/>		
Fecha de Presentación de la Prioridad Día <input type="text"/> Mes <input type="text"/> Año <input type="text"/>		
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en esta solicitud son ciertos.		
Nombre y firma del solicitante o su apoderado		Lugar y fecha

49-C

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

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 requerido y en idioma español.
- El formato de solicitud y sus documentos anejos deben presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisoral de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Perifoneo Sur 3100, 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 Secretaría de Economía u Oficinas Regionales del IMPI.
- Marque con una cruz en el recuadro la solicitud que desea presentar.
- Las solicitudes podrán remitirse por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes. Asimismo, se podrán presentar por transmisión telefónica facultar en términos del artículo 50, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Se autoriza la libre reproducción del presente formato, siempre y cuando no se altere.

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

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

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

Producto (s) o Servicio (s).

SI LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA COLECTIVA, especificar el o los productos o servicios que se desean proteger (en el caso de que el espacio para este efecto resulte insuficiente, deberá 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 (denominada, Tridimensional, Mixta); Señalar en el recuadro correspondiente si es NOMINATIVA, cuando se desean registrar una o varias palabras; INNOMINADA, si se desea registrar una figura, diseño o combinación de figuras; MIXTA, cuando se desean registrar un emblema, símbolo u emblema del producto, o una denominación, MATA, si se desea registrar la combinación de cualquiera de las anteriores, (denominación y forma tridimensional; diseño y forma tridimensional o denominación, diseño y forma tridimensional)

Leiyendas 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 registrables, por ejemplo: Hecho en México, Teñido, Ingredientes, Contenido, Peso, Registro de Salud, S.A. DE C.V. etc. Asimismo podrán incluirse dentro de este apartado aquellas leyendas o figuras que aparezcan en la etiqueta, y de las cuales no se desea su registro.

Trámite al que corresponde la forma: Registro de Marcas, Avisos Comerciales y Publicación de Nombres Comerciales.

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-100-000

Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Servicios de Aoyo del IMPI: 9-V-03

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 30-V-03

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. 87-91, 93, 98-119, 121-127, 129, 151, 152, y 154.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-XI-94) arts. 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-II-99) art. 33, I, V.

Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el IMPI (D.O.F. 10-XII-99) art. 3, I, V.

Acuerdo por el que se dan a conocer la tarifa por los servicios que presta el IMPI (D.O.F. 23-VII-95, reformas 29-XII-95, 10-XII-96, 2-V-98, 23-II-99, 11-X-00, 14-III-02 y 4-II-03) art. 14, a, 14, c, 14, e.

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) arts. 3 y 5.

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) arts. 3 y 5.

Documentos anejos:

- Comprobante de pago de la tarifa (original y copia).
- 6 etiquetas con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 X 10 cm; ni menores de 4 X 4 cm.) (excepto nominativas).
- 6 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 constancia de inscripción simple de la en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso.
- Documento original que acredite la personalidad, en su caso el original se encuentra en el expediente No. _____ (en caso de computas).
- 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 de la fachada donde se ostenta el nombre comercial.
- Documento de Prioridad.

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 o 13 (línea directa) 5624-04-00 (conmutador)
 Extensiones: 4628, 4629 y 4627. Fax: 5624-04-37
 Correo electrónico: buzong@mpi.gob.mx

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 5624-04-00 extensiones 4690 y 4691 o bien consultar la página en Internet: www.impi.gob.mx

49 D

Federal ante la Secretaría del Estado del que provenga, misma que será registrada como la fecha legal que de conformidad con lo que establece el artículo 121 de la Ley de la Propiedad Industrial determinará la prelación entre las solicitudes que ingresan al Instituto.

Todas las solicitudes deben cumplir con ciertos requisitos, para lo cual el artículo 179 de la Ley, dispone que toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, se presentará por escrito y redactada en idioma español. En el caso de que las solicitudes se presenten en idioma diferente, entonces los documentos deberán acompañarse de su traducción al español.

Deberán ser presentadas en formato original y acompañarse de dos copias, debida mente requisitadas, señalando con toda claridad los datos a los que se refieren los artículos 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, 56 y 57 de su Reglamento.

2.-Datos generales.

Deberá presentarse solicitud por escrito e incluir el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante o titular de la marca que se pretende registrar.

Naturalmente, dicho titular puede ser una persona física o moral mexicana, o extranjera, en cuyo caso, deberán acreditar su legal existencia, de conformidad con la legislación aplicable al lugar en el que se hayan constituido.

3.-Acreditar personalidad.

Para el caso en que las solicitudes se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad en la forma en que lo estipula el artículo 181 de la Ley, así como los artículos 16 y 17 del Reglamento, que consisten en lo siguiente:

- a) Si se trata de una persona física, mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos.
- b) Si se trata de una persona moral mexicana, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor, manifestando que quien la otorga, cuenta con facultades para ello, y acreditando su legal existencia.

Para el caso de los dos incisos anteriores, la carta poder deberá contener el nombre, firma y domicilio de dos testigos y los otorgantes podrán ser nacionales o extranjeros.

- c) Cuando se trate de una persona moral extranjera, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable de lugar donde se otorgue, en o de conformidad con los tratados internacionales. Deberá además, acreditarse la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder y las facultades del otorgante para conferirlo.

Atendiendo a lo anterior, el Instituto contempla, medidas más efectivas a favor de los promoventes, a fin de facilitarles el cumplimiento de este requisito, tal y como dispone el artículo 17 del Reglamento, señalando que tendrá a su cargo el Registro General de Poderes (R.G.P), en el cual se inscribirán los documentos originales de poderes o copias de los mismos y, para el caso en los que proceda, su legalización.

La inscripción en el Registro General de Poderes es opcional, sin embargo en la práctica resulta ser muy útil, pues en cada solicitud o promoción basta con acompañar una copia simple de la constancia de inscripción en el R.G.P., y efectuar el pago correspondiente por concepto de compulsas de documentos, para acreditar la personalidad.

4.-Domicilio para oír y recibir notificaciones.

Resulta de primordial importancia que los apoderados o mandatarios, señalen domicilio en el territorio nacional, para oír y recibir notificaciones, toda vez que será el medio para hacer de su conocimiento las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto, por lo que deberá comunicarle al Instituto cualquier cambio del mismo. En caso de que no se dé el aviso de cambio de domicilio, las notificaciones se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

Las notificaciones, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento, se harán mediante correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen señalado los promoventes para tal efecto, o por publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. También podrán hacerse notificaciones personales en las oficinas del Instituto cuando los solicitantes, terceros interesados, sus apoderados o las personas autorizadas ocurran personalmente a éstas.

5.-Tipo de signo distintivo.

También deberá señalarse el signo distintivo que caracteriza a la marca, mencionando si éste es del tipo nominativo, innominado, tridimensional o mixto, para lo cual el Instituto ha aprobado los criterios que han sido aportados por la doctrina respecto a signos marcarios y que consisten en:

Las marcas **nominativas** o de palabra, también conocidas como verbales o nominadas fonéticas, "son aquellas que se componen exclusivamente de una o más palabras"⁴² con independencia de la letra o demás caracteres gráficos quedando, en consecuencia, protegidos solamente el sonido y la composición misma de las palabras, con el beneficio de quedar grabada en la mente del público consumidor.

⁴² RANGEL MEDINA, David, Op. Cit. Pág. 215.

Efectivamente en las marcas nominativas no hay que tomar en cuenta la forma especial de las letras, sino propiamente el sonido de las palabras que se registra, asimilándola más fácilmente lo cual lleva al maestro Rangel Medina a las siguientes conjeturas con respecto a las marcas nominativas: "Estos signos marcarios penetran entre las gentes, porque el público rápidamente aprende y con facilidad recuerda el sonido de una o más palabras en las que la marca se compone".⁴³

Las marcas **innominadas** o figurativas, también conocidas como visuales o gráficas, son aquellas que se componen solamente de figuras o dibujos característicos que, "independientemente del nombre o denominación, sirven para designar los productos a que se aplican".⁴⁴

Estas marcas a diferencia de las verbales, se reconocen visualmente, ya que su característica principal es que se componen de distintos signos gráficos, por lo que el maestro Rangel Medina afirma que "la marca figurativa, se distingue de la nominativa por que funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada concorra en ella el oído; penetran en el público en cuanto ofrecen a la vista materia de percepción, grabándose en la mente por medio de la memoria visual"⁴⁵

Las marcas **tridimensionales**, son aquellas figuras visibles que se desarrollan siguiendo las tres dimensiones en el espacio: frente, perfil y transversal. Para estos efectos, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial dispone, en su artículo 53, que para efectos de lo dispuesto por el artículo 89 fracción II de la Ley, también quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.

Es necesario mencionar que las marcas tridimensionales son una forma novedosa de protección dentro de nuestro sistema de derecho marcario y cada vez se hace más frecuente la práctica de registrarlas a fin de proteger el diseño en los tres planos ya mencionados con anterioridad, razón

⁴³ Ibidem. Pág. 216.

⁴⁴ Loc. Cit.

⁴⁵ Loc. Cit.

por la cual se requiere de la presentación de fotografías donde se observen sus tres planos de forma clara.

Seguramente, por esto Mauricio Jalife Daher, asegura que "es recomendable promover su registro siempre que se reúnan las condiciones que sobre el particular determina la Ley de la Propiedad Industrial".⁴⁶

Las marcas **mixtas**, conocidas también como compuestas, son aquellas que combinan palabras con elementos figurativos y muestran a la marca como un solo elemento o como conjuntos distintivos particulares.

Continuando con el concepto anterior, el Dr. David Rangel Medina, precisa la conformación de las marcas mixtas: "pueden resultar de la combinación de un vocablo o locución con una figura; también pueden componerse combinando palabras y colores; igualmente los elementos de la combinación pueden ser a la vez nombre, figura y colores".⁴⁷

En la apreciación de otros autores las marcas mixtas se consideran como marcas ideativas, en virtud del juego que se hace con la combinación elementos nominativos y figurativos o del ingenio que se tenga para crearlas.

Por ello es conveniente catalogar las marcas atendiendo a la clase de signos que las constituyen, ya que las solicitudes de registro marcarío pueden incluir cualquiera de estas modalidades, y de conformidad con éstos criterios, resultará mucho más sencillo clasificar el tipo de marca que se pretenda proteger con el registro.

⁴⁶ JALIFE DAHER, Mauricio. Op. Cit. Págs. 242 y 243.

⁴⁷ RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. Págs. 217 y 218.

6.- Fecha de Primer uso de la marca.

Otra característica de vital importancia en el formato de solicitud de registro marcario, es la fecha de primer uso de la marca, mismo que una vez registrado no podrá ser modificado, según lo establece el artículo 113 de la Ley.

Para que la fecha de primer uso sea considerada válida, debió haber sido indicada en la solicitud inicial que se ingrese al Instituto. En el caso de que el signo distintivo no haya sido utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro marcario, también deberá hacerse mención de este hecho.

La fecha de primer uso, establece el reconocimiento al derecho que deriva del empleo que de buena fe, y en forma continua se realiza de una marca, así como la exclusividad para emplearla.

Aún cuando pareciera ser un dato irrelevante, resulta ser por el contrario, un elemento trascendental para la constitución y vida de un registro de marca.

La precisión anterior lleva a afirmar a Mauricio Jalife Daher, que "La manifestación de la fecha del primer uso de una marca, en el formato de solicitud de registro, reviste vital importancia, ya que de no ser exacto se incurre en la causal de nulidad consistente en obtener el registro con base en declaraciones falsas o inexactas".

Por lo que he mencionado anteriormente, la fecha de primer uso es de tal importancia, que en algunos casos de procedimiento administrativo determina la prelación de una marca sobre otra, de ahí que considero conveniente hacer hincapié en lo relevante de la exactitud de este dato.

7.-etiquetas.

Con la solicitud, también deberán presentarse siete etiquetas del signo distintivo, y un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada una de las copias que la integran.

En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud, no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público, según lo dispone el artículo 115 de la Ley.

La referencia anterior explica que las etiquetas no deberán contener palabras o figuras que hagan alusión distinta al origen, calidad o contenido real del producto o servicio al que se pretende aplicar dicha marca, con el fin de orientarlos a una apreciación falsa por los consumidores. En el caso de que así suceda, el Instituto deberá prevenir al promovente a que haga las modificaciones respectivas, a fin de evitar confusiones entre el público consumidor.

De conformidad con el artículo 56 del Reglamento, queda claro que por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar que se exhiba adherido a la solicitud con excepción de las leyendas y figuras cuyo uso no se reserve, razón por la cual no deberán contener elementos engañosos.

Las leyendas o figuras que no sean objeto de protección, deberán indicarse en el espacio correspondiente de la solicitud como leyendas y figuras no reservables, aludiendo expresamente qué palabras o figuras no deberán ser consideradas como parte del signo susceptible de registro marcario.

Al tratarse de marcas nominativas, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, en cualquier tipo o tamaño de letra.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 11 del "Acuerdo que establecen las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial "... La solicitud

de registro de marcas innominadas, se acompañará siete ejemplares del signo distintivo, los que consistirán en impresiones de la marca en blanco y negro o en color, no mayores de 10 cm X 10 cm ni menores de 4 cm X 4 cm. Cuando se solicite la protección de colores, se acompañarán si este impresiones en blanco y negro de la marca de que se trate, en el mismo tamaño, y siete impresiones a colores no mayores de 21.5 cm X 28 cm.

Para las marcas tridimensionales, deberán aportarse, además, siete impresiones fotográficas o dibujos en blanco y negro, en su caso, a colores en los tres planos de la forma tridimensional de que se trate. Se podrán acompañar ejemplares de más de una vista cuando una sola no sea suficiente para ilustrar totalmente la marca.

La solicitud de registro de marca nominativa no requerirá ir acompañada con ejemplares de la misma.

8.-Tipo de establecimiento.

Un dato sin duda primordial en la solicitud, es la mención del tipo de establecimiento, industrial, comercial o de servicio en el que se fabriquen o comercialicen productos o se puedan prestar servicios con la marca que se desea registrar, así como el domicilio de su ubicación en el caso de que ya se cuente con uno. (Art. 56 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial)

Sin embargo, este dato también podrá proporcionarse en promociones posteriores, sin que esto afecte la declaración de que los datos incluidos en la solicitud inicial son verídicos.

9.-Derecho de prioridad de una marca.

El derecho de prioridad constituye uno de los grandes logros de la cooperación internacional en materia de propiedad industrial, constituyéndose en una de las grandes aportaciones del Convenio de París, y representa un claro ejemplo del esfuerzo para unificar el sistema de propiedad industrial en el ámbito internacional, lo que lleva a concluir al maestro Mauricio Jalife Daher "Gracias al derecho de prioridad es posible respetar ciertos efectos derivados de la presentación de una solicitud de marca en un país, por un plazo determinado, para reclamar esos mismos derechos en cualquier otro país miembro del Unión".⁴⁸

De esta forma, los artículos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad Industrial, disponen que cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, el Instituto deberá reconocer como fecha de prioridad de la presentación de la solicitud en el país en que lo fue primero; para conocer dicha prioridad, es necesario que en la solicitud de registro de marca que ingrese al Instituto, se indique el país de origen, la fecha y el número de la solicitud del país en que fue presentada primero.

Cabe resaltar que las marcas solicitadas no podrán aplicarse a productos o servicios adicionales o distintos de los contemplados en la que se presentó en el extranjero. Si así fuera, la prioridad será reconocida parcialmente y solamente para los productos o servicios reconocidos en el país de origen.

Otro punto importante para tener por reclamado el derecho de prioridad de un registro, y de acuerdo al señalamiento del artículo 60 del Reglamento, deberán exhibirse, en un plazo que no exceda de tres meses siguientes a la presentación de la solicitud que ingresó al Instituto, una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen, y en su caso, de la traducción correspondiente.

⁴⁸ Ibidem. Pág. 248.

En caso de no cumplir con este último requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad, asimismo deberá anexar el comprobante de pago de derechos por concepto de Reconocimiento del Derecho de Prioridad.

Estos elementos son indispensables para reclamar la prioridad, ya que, de acuerdo con el maestro Mauricio Jalife Daher, "siendo esta un derecho que eventualmente puede oponerse a terceros, desafiando el principio de la prelación en su forma convencional, desde la presentación de la solicitud deben referirse los datos esenciales para evitar que posteriormente, al serle citada al solicitante una anterioridad, pretenda invocar la existencia de una solicitud extranjera que le brinda mejor derecho".⁴⁹

El propio autor, hace un comentario con respecto al derecho de prioridad, que hace más comprensible de manera muy explícita, los aspectos en torno a esta figura de la propiedad industrial, aplicable a nuestro país, y que consideramos conveniente inscribirla por las características esenciales que son propias del derecho de prioridad: "Por medio del derecho de prioridad se logra ofrecer un paréntesis en el que el tiempo, para efectos jurídicos, se detiene, ya que las presentaciones realizadas dentro del margen del derecho de prioridad se consideran como realizadas en la primera fecha. Esto es, por medio de una ficción legal se logra una presentación

simultánea en diferentes países, aún y cuando, materialmente, las solicitudes se hubieren presentado en fechas diferentes"⁵⁰

10.-Otros elementos que integran la solicitud de registro de marcas.

Además de los datos que deben mencionarse en la solicitud de registro, que ya hemos analizado en párrafos precedentes, el artículo 114 de la Ley, así como el quinto del Reglamento determinan que a la solicitud de registro de marca deberá acompañarse de los siguientes documentos:

⁴⁹ Ibidem. Pág. 251.

⁵⁰ Ibidem. Pág. 249.

- I. Comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título; (concepto 14 a)
- II. Los ejemplares de las etiquetas de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta;
- III. Los documentos que acrediten la personalidad de los apoderados o representantes legales; y
- IV. La legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando sea procedente.

Además, las solicitudes y promociones deberán estar firmadas de manera autógrafa en cada uno de sus tres ejemplares, por el interesado o su representante. Todos los anexos que acompañan a la solicitud deberán ser legibles y estar mecanografiados o impresos.

Para efectos de llevar un control preciso del número de solicitudes que ingresan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el artículo 7 del Reglamento previene que al recibir las solicitudes presentadas por los promoventes, el Instituto deberá verificar que se acompañan de los documentos necesarios se anotará en cada uno de los ejemplares los datos siguientes:

a) La fecha y hora de presentación; registrándola como fecha legal, con la salvedad de las promociones que provienen del interior de la República, para las cuales se registrará como tal, aquella en que se recibió la solicitud en la Delegación Federal de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial del Estado del que provenga, para el resto de la solicitudes la fecha legal será aquella que se stampa en la solicitud inicial presentada en las oficinas centrales, para ambos casos, determina la prelación entre las solicitudes que ingresan al Instituto.

b) El número progresivo de recepción; que le corresponda a cada promoción, que corresponde al número de folio de entrada; y

c) El número de expediente en trámite que se le asigne.

Además, el Instituto deberá devolver a los promoventes un ejemplar sellado de las solicitudes ingresadas, como acuse de recibo.

Es preciso mencionar, que en caso de que una marca sea solicitada a nombre de dos o más personas, deberán presentarse con la solicitud inicial, las reglas sobre su uso; las licencias y tramitación de derechos de la marcas pactadas por los solicitantes en convenio por escrito, mismo que deberá contemplar las estipulaciones que sean aplicables a dicha marca con respecto a la limitación de productos o servicios; Lo relativo al régimen de licencias de uso; y la cancelación que el titular de una marca registrada puede solicitar por escrito en cualquier tiempo.

CAPITULO TERCERO

**PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN
DE UN REGISTRO DE MARCA.**

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

61-A

Es preciso mencionar que los registros marcarios son una forma de protección jurídica de la propiedad industrial y que estimulan a las empresas a mejorar sus procesos de producción, formas de comercialización y esfuerzo de su competitividad frente a los demás competidores, propiciando e impulsando el mejoramiento de la calidad de los bienes que produzcan o de los servicios que presten, conforme a los intereses de los consumidores. En esta medida, consideramos de gran importancia el análisis pormenorizado del procedimiento que debe seguirse con respecto al registro de las marcas en nuestro país.

Dicho análisis plantea ser una herramienta que permita comprender de manera precisa las disposiciones destinadas a regular las instituciones que conforman la Propiedad Industrial en México. A través de la presente interpretación, se contemplan aspectos prácticos determinantes ya que podrían figurar como complemento a las disposiciones legislativas. Estas aportaciones están encauzadas a lograr una visión más exacta y objetiva del procedimiento de registro de marcas, en virtud de lo cual se pueda comprender la forma en que el procedimiento de oposición al registro de las marcas resultaría una alternativa actual y eficiente para el registro y conservación de derechos.

1.-Principios de los Registros Públicos y Registros de una Marca.

El principal propósito que se persigue al solicitar el registro de una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, prácticamente es obtener el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial y con ellos la protección contra actos que atenten contra estos derechos. Los mismos fines busca el registro de otras clases de derechos que provienen del derecho civil o mercantil, como los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio. Por ello, creemos necesario comparar las diferentes normas aplicables a los registros públicos que pueden compararse con el registro de las marcas.

Intentaremos en principio analizar los postulados aplicables a cualquier tipo de registro público, como es el Registro Público de la Propiedad o el del Comercio, según lo estudia el derecho común, a fin de definir en qué medida son aplicables dichos principios, a la institución del registro de las marcas que es el objeto particular de nuestro estudio.

El maestro Jorge Ríos Helling, en su obra *La Práctica del Derecho Notarial*, asegura: "Podemos definir genéricamente a los registros como aquellas instituciones dotadas de fe pública que brindan seguridad jurídica a los otorgantes de los actos, sus causahabientes o terceros, a través de la publicidad, oponibilidad y a veces la creación de estos actos jurídicos, o bien de hechos con relevancia jurídica".⁵¹

Su afirmación sobre los diversos tipos de registro, sitúa los siguientes puntos:

- a) Registros locales: son aquellos que se encuentran designados para publicar actos o hechos de competencia local, reservados a las Legislaturas de los Estados de la Federación en cuanto a su creación y potestad. Ejemplo: El Registro Civil, de la Propiedad, del Comercio, etc.;
- b) Registros federales: a estos registros se les encomienda la labor de publicar actos o hechos de competencia federal, ejemplo: Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, Registro Marítimo Nacional, Registro Agrario Nacional, Registro Federal de Electores y el Registro Público de Derecho de Autor;
- c) Constitutivo: es aquel registro que se crea para inscribir actos jurídicos, los cuales únicamente se perfeccionan, surten efectos entre las partes y frente a terceros, después de la inscripción de estos, ejemplo: Registro Agrario Nacional, Registro de Asociaciones Religiosas

⁵¹ RÍOS HELING, Jorge. *LA PRACTICA DEL DERECHO NOTARIAL*. EDITORIAL MAC. GRAU-HIL, México, 1997. Pág. 257

- d) Declarativo: es aquel registro que se crea únicamente para brindar el servicio de publicidad a terceros y de hacer oponible los actos o hechos inscritos en éstos frente a cualquier persona, pero sin depender de este registro la existencia de los actos, ejemplo: Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y actualmente el Registro Público del Derecho de Autor.⁵²

Partiendo de la clasificación antes mencionada, podemos enmarcar al registro de marcas dentro del registro de tipo mixto, constitutivo y declarativo en cuanto a que el registro de una marca produce como efectos el brindar el servicio de una publicidad, y además de hacerlo oponible frente a terceros, pero sin que la existencia misma del derecho a usar la marca dependa de su registro.

Efectivamente, nuestro derecho en materia, permite a una persona hacer uso de una marca sin que para ello tenga que registrarla. Sin embargo, es recomendable que quien use una marca, la registre a fin de protegerla frente a terceros, y de adquirir la facultad de utilizarla en exclusividad.

Tal es el caso previsto por el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, que dispone que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, advirtiendo que, sin embargo, el derecho a su uso exclusivo si se obtiene mediante registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Esto significa que lo que confiere el registro de las marcas es la oponibilidad del derecho frente a terceros, y el poder utilizarla en forma exclusiva, pero no su existencia misma, por lo cual consideramos que el registro de las marcas tiene algunas de las características que remite Jorge Ríos Helling, al hablar de registros declarativos.

⁵² Loc. Cit.

Coincide en ello, el maestro David Rangel Medina, al afirmar que "En cuanto a las marcas, el registro o depósito, prescrito o facultado por la ley, no tiene siempre el efecto de originar el derecho. La propiedad de la marca adquiriéndose también por la ocupación; mas la protección legal, conforme al sistema adoptado en el derecho positivo de cada país, puede subordinarse esencialmente al registro o no depender de esa formalidad. De ahí que se diga que el registro es atributivo o declarativo de la propiedad.

De lo expuesto, se concluye en primer lugar que la intervención del Estado en el dominio de la propiedad industrial, a través de sus funcionarios administrativos, tiene como fin crear y conferir derechos en exclusiva al titular de un registro de marca, asimismo, reconocer y garantizar derechos subjetivos preexistentes, organizando su protección jurídica. Los actos de concesión de registros, por su contenido o por sus efectos son constitutivos de derechos, aunque denotan características de efectos declarativos"⁵³

Asimismo, en cuanto a manifestar que el registro de una marca es de igual forma declarativo del derecho al uso de la marca, nos lleva a la disposición de la Ley de la Propiedad Industrial en tanto que en su artículo 92 dispone que el registro de una marca no producirá efecto alguno en contra de un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante, para los mismos productos o servicios, siempre y cuando hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Lo anterior confirma que en nuestro derecho, puede existir la titularidad de una marca a favor de una persona sin tener el registro de la misma, la haya venido utilizando anteriormente, lo que se refuerza al establecer la disposición legal citada que el tercero interesado estará facultado para solicitar el registro a su favor siempre y cuando, ejercite una acción de nulidad de registro que afecte a su interés.

⁵³ RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. Págs. 109 y 110.

Jorge Ríos Helling, indica que dentro de los principios aplicables al Registro Público de la Propiedad y del Comercio está el de prioridad, en el sentido de que "el primero en inscripción es el primero en derecho. No el primero en tiempo en realizar el acto, sino el primero en su registro. Esto es base de la seguridad jurídica. El artículo 3013 del Código Civil señala: la preferencia entre derechos reales sobre una misma finca u otros derechos se determinará por la prioridad de su inscripción en el Registro Público, cualquiera que sea la fecha de su constitución".⁵⁴

En tanto que el llamado principio de publicidad, aplicable al Registro Público de la Propiedad y de Comercio coincide plenamente con el derecho de marcas.

Por su parte, el maestro Ramón Sánchez Medal, plantea que dicho principio de publicidad consiste, en que "cualquier persona puede consultar las inscripciones existentes en el Registro y obtener copias certificadas de ellas o constancias de inexistencia de las mismas".⁵⁵

Compartiendo esta opinión, podemos considerar que la misma puede aplicarse al derecho marcario porque efectivamente, la Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 185 y 18 de su Reglamento que los expedientes de registros que se encuentren vigentes estarán siempre abiertos para todo tipo de consultas y promociones. Asimismo, el Reglamento de la misma Ley, en el artículo 19, dispone que toda persona podrá solicitar los documentos originales que acompañaron a sus solicitudes o promociones, así como los objetos exhibidos, y obtener copias certificadas de los documentos que obren en los expedientes relativos a derechos concedidos o registrados.

En cuanto al llamado principio de inscripción o de oponibilidad consiste en que el "acto jurídico de que se trata no puede perjudicar a los terceros, a menos que se haya registrado".⁵⁶

Este principio del Registro Público de la Propiedad, al que ya hemos hecho referencia, sólo es aplicable al derecho de marcas en forma inmediata, pues como se mencionó se dan casos en que a

⁵⁴ RÍOS HELLING, Jorge. Op. Cit. Pág. 266.

⁵⁵ SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. DE LOS CONTRATOS CIVILES. Editorial Porrúa, S.A. México. 1976. Pág. 476

⁵⁶ Loc. Cit.

pesar de estar registrada una marca, no puede ser oponible a terceros que de buena fe la vengán explotando para los mismos o similares productos o servicios.

Salvo estos casos de excepción, se aplica lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en el Instituto.

Esto significa que el principio de oponibilidad, no producirá sus efectos si no existe el registro de las marcas que obtengan industriales, comerciantes o prestadores de servicios, ante el I.M.P.I.

Desde una óptica comparativa entre el principio de la Inscripción y la anterior disposición de la Ley, también nos encontramos con el hecho de que las características de oponibilidad para ambos, tienen las mismas bases para producir sus efectos, en el entendido de que, el derecho que se tiene sobre un registro marcario, no es oponible frente a terceros, sino hasta el momento de su obtención ante el Instituto; de la misma forma que no se producirá efectos contra terceros un acto de enajenación o gravamen de derechos reales que no fuera inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

El anterior punto comparativo se explica, por el hecho de que ambas figuras jurídicas se fundan en bases idénticas para que pueda surtir plena eficacia la oponibilidad frente a terceros en el ámbito jurídico.

2.-Signos que pueden constituir una marca.

Cualquier denominación elegida por el solicitante prácticamente puede ser empleada y registrada como marca, siempre y cuando no invada los derechos de un tercero, que haya obtenido un registro igual o similar en grado de confusión, con anterioridad. Tanto las denominaciones como las figuras pueden referirse a cosas existentes, o bien, a elementos originales que carezcan de significado.

De forma más generalizada, la Ley de la materia establece en su artículo 89 que pueden constituir una marca los siguientes signos:

- a) Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- b) Las formas tridimensionales;
- c) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
- d) El nombre propio de una persona física siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

3.-Signos que no pueden constituir una marca

La Ley también hace referencia expresa de aquellos elementos que no son susceptibles de registro y que se consideran como causas que impiden su otorgamiento.

En su obra Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Mauricio Jalife⁵⁷, engloba estas causas, de conformidad con los siguientes criterios:

- 1) Por no ser distintivas;
- 2) Por ser descriptivas;
- 3) Por tratarse de símbolos oficiales;

⁵⁷ JALIFE DAHER, Mauricio. COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Editorial Sista, S.A. de C.V. 5a. Edición. México, Octubre 2000.

- 4) Por inducir a error o confusión;
- 5) Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa;
- 6) Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos.⁵⁸

Podemos agregar a los anteriormente enunciados otras causas de no registrabilidad de un signo marcario, que también se contemplan en diversos artículos de la Ley:

- 1.-Porque se hayan convertido en genéricas;
- 2.-Porque sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
- 3.-Por contravenir cualquier disposición legal;

Estas causas que determinan que un signo no sea susceptible de registro, pueden referirse a la falta de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio para el que se solicita, o porque resulta ser engañoso o consistente en símbolos inapropiados, pero también comprenden aquellos casos en los que el signo, aun siendo registrable, no está disponible por existir derechos anteriores reconocidos a un tercero de buena fe.

Examinemos cuáles son las causales que constituyen un impedimento legal para otorgar el registro de palabras o figuras, de acuerdo a la referencia del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial:

FORMAS TRIDIMENSIONALES DINÁMICAS.

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

⁵⁸ Ibidem Pág. 105

GENÉRICOS.

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

FORMAS TRIDIMENSIONALES COMUNES O NECESARIAS.

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;

MARCAS DESCRIPTIVAS.

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

LETRAS Y COLORES AISLADOS.

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

LA TRADUCCIÓN A OTROS IDIOMAS, LA VARIACIÓN ORTOGRÁFICA CAPRICIOSA O CONSTRUCCIÓN ARTIFICIAL DE PALABRAS NO REGISTRABLES

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

ESCUDOS, BANDERAS, EMBLEMAS Y SIGLAS.

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

SIGNOS OFICIALES Y MONEDAS

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

REPRODUCCIÓN O IMITACIÓN DE PREMIOS OFICIALES

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

DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS, MAPAS Y GENTILICIOS

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;

DESIGNACIONES GEOGRÁFICAS CONOCIDAS POR LA FABRICACIÓN DE CIERTOS PRODUCTOS.

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

NOMBRE, SEUDÓNIMO, FIRMA Y RETRATO.

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;

OBRAS Y PERSONAJES.

XIII.-Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y ediciones 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;

MARCAS ENGAÑOSAS.

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

MARCAS NOTORIAS.

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

CONFUSIÓN DE MARCAS.

XVI.-Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y;

CONFUSIÓN ENTRE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES.

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

aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida, sólo cuando un sector determinado del público o de un sector comercial del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios. También cuando el conocimiento que se tiene de la marca en un determinado territorio es consecuencia de la promoción o publicidad que se haga de la misma.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca pudiera crear confusión o riesgo de asociarlo con el titular de la marca que se considera con antelación, como notoriamente conocida.

Cabe especificar que algunas disposiciones estarán regidas por el criterio que aplique el Instituto, al momento de hacer los análisis correspondientes a la solicitud, a fin de dar un enfoque más flexible a la interpretación de la ley, con respecto a la viabilidad del otorgamiento de un registro marcario.

Resulta conveniente esta disposición, debido a que podemos observar en la práctica, que algunas solicitudes de registro de marca contienen elementos que podrían considerarse como impedimento legal para conceder un registro; y si se aplicaran de manera estricta las disposiciones de la legislación marcaria, entonces resultaría que estas solicitudes serían rechazadas por alguna de las causales invocadas anteriormente, por lo que al efectuar un análisis global y en su conjunto, resulta que las mismas no incurrir en dichas causales, y por lo tanto son concedidas.

4.-Exámenes que deben aplicarse a la solicitud.

Con el fin de determinar la viabilidad del otorgamiento de un registro de marca, las solicitudes son sometidas a una serie de etapas que forman parte del procedimiento para el registro de marcas en México.

La Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, determinan que deberán cumplirse con los requisitos de la primera etapa, para continuar con la siguiente, es decir se efectuará un análisis sobre cuestiones de forma y de fondo de la solicitud de marca, para de esta forma dar oportuno seguimiento al procedimiento, hasta llegar a la culminación y otorgar o negar el título de marca.

A estas etapas se les denominan exámenes, y cada una tiene una función distinta según analizaremos a continuación.

5.-Examen de forma.

El artículo 119 de la Ley dispone que una vez recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma aplicable tanto a la solicitud, como la documentación exhibida con ésta, a fin de comprobar si se cumplen los requisitos legales y reglamentarios.

Este examen consiste en un análisis del cumplimiento que se haga de los requisitos de la solicitud, que comprenden desde el adecuado llenado de los datos en forma clara y precisa; la correcta descripción de los productos o servicios a los que pretende aplicarse el registro marcario; que la clasificación corresponda a los productos o servicios que pretendan ampararse, de conformidad con la clasificación listada en el artículo 59 del Reglamento de la Ley; que el acreditamiento de la personalidad del apoderado o representante legal, sea conforme a la

legislación aplicable del lugar donde se otorgue el poder, o de acuerdo a los tratados internacionales; que los datos aportados en los documentos que se anexan, sean congruentes con los de la solicitud; que se señale domicilio en territorio nacional para oír y recibir notificaciones, así como la ubicación y tipo de establecimiento; que el número de copias adjuntas sea el requerido y que cada una lleve firma autógrafa; y que además se acompañe forzosamente del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, etc.

Cuando la solicitud de registro sea sobre una marca innominada, mixta o tridimensional, deberán analizarse con detenimiento los elementos que integran las etiquetas anexas.

Necesariamente estos elementos deben coincidir con la denominación solicitada, a menos que, se especifique expresamente en el apartado correspondiente, de leyendas y figuras no reservables, las palabras que no forman parte de la denominación, verificando que no contengan palabras o figuras que puedan inducir a error al público consumidor.

Las marcas que reclamen fecha de prioridad, deberán cumplir con los requisitos analizados en el apartado correspondiente de éste capítulo.

6.-Examen de fondo.

Una vez satisfechos los requisitos del examen de forma, se procede a realizar el examen de fondo, a fin de verificar, como establece el artículo 122 de la Ley, si la marca es viable para su registro.

Manteniéndose bajo el mismo concepto de esta disposición legal, Mauricio Jalife ahonda con respecto al examen de fondo que "consiste en determinar si la marca propuesta a registro incurre en alguna de las prohibiciones que contiene el artículo 90 de la L.P.I., o si la marca no es

registrable por otra restricción, como ser contraria a la moral o las buenas costumbres, en términos de lo que determina el artículo 4º de la misma ley"⁵⁹

En virtud de que el examen formal se enfoca al análisis propiamente de los requisitos o aspectos de carácter administrativo de la solicitud, el examen de fondo, en cambio, se realiza con la intención de determinar si la solicitud o la documentación exhibida con ésta cumple o no con los requisitos legales o reglamentarios.

7.-Examen Fonético.

Se basa en un sistema de búsqueda fonética, en el cual se analizan en cuanto a su sonido, en una primera sección aquellas denominaciones que pertenezcan a la misma clase de productos o servicios que la solicitud de registro de marca solicitada, y en una segunda sección se estudian todas las denominaciones existentes que contengan rasgos de semejanza o identidad sin importar que protejan productos o servicios de clases diferentes, lo anterior en virtud de la existencia de diversas clases que se encuentran estrechamente relacionadas entre sí.

También se estudian otros elementos de estas denominaciones tales como el tipo de marca, si es innominada, tridimensional o mixta; si se trata de un expediente en trámite o de un registro concedido y en este caso, su vigencia y fecha de otorgamiento del título; la fecha legal de la solicitud; el nombre, denominación o razón social del titular, los productos o servicios que protege, el tipo de dictamen que se le da a un expediente en trámite, mismo que determina la situación en que se encuentra; la fecha de la última promoción presentada y, en su caso, si la marca es objeto de un procedimiento administrativo. Incluso se señala la fecha y número de prioridad para aquellas solicitudes que la reclamen.

⁵⁹ Ibidem. Pag. 255.

El sentido de aplicar este examen fonético a las solicitudes de registro de marca, es para comprobar si entre los demás signos solicitados, que se encuentren todavía en trámite o los ya registrados con antelación, existen otros signos idénticos o semejantes en grado de confusión, lo cual constituye un impedimento para otorgar el registro solicitado. En caso contrario, que pudieran desestimarse como anterioridades o impedimentos para su otorgamiento.

Naturalmente, el examen fonético no es aplicable para las marcas del tipo figurativo e innominadas.

Si una vez aplicados los tres tipos de exámenes, existe algún impedimento legal para el registro de la marca, si existen anterioridades fonéticas o en cuanto a la figura, el Instituto deberá comunicar por escrito al solicitante cualquier solución o requerimiento.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, los promoventes cuentan con un plazo de dos meses para subsanar los errores u omisiones en los que hubiesen incurrido, o para manifestar lo que a su derecho convenga en cuanto a los impedimentos y anterioridades citadas.

Los interesados cuentan con un plazo adicional al mencionado en el párrafo anterior, de otros dos meses, para dar cumplimiento a los requisitos que les fueron notificados, sin que para ello medie solicitud. Sin embargo, deberán comprobar el pago de la tarifa correspondiente al mes en que se dé cumplimiento. Esta prórroga automática se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo inicial de dos meses, y se encuentra estipulada en el artículo 122 bis de la citada Ley.

Mauricio Jalife Daher coincide que "con la inclusión de este precepto en las reformas de agosto de 1994, se pretendió simplificar al máximo el trámite de registro de una marca, al integrar la prórroga de dos meses normalmente concedidos para dar respuesta a un requerimiento u objeción oficial, al término inicialmente concedido, de manera que el término, para fines prácticos, se convierte en uno solo de cuatro meses... Cabe mencionar que de conformidad a la nueva normativa del procedimiento de registro marcas, ya no existe la posibilidad de solicitar prórrogas sucesivas, como acontecía en el pasado.

La prórroga contemplada en este precepto es la única que procede, por lo que cualquier otro plazo solicitado por el interesado para dar contestación o cumplimiento a un requerimiento oficial, será inevitablemente denegado".⁶⁰

Habrà que considerar que al dar cumplimiento de las resoluciones o requerimientos que notifique el Instituto dentro del plazo adicional, tendrá que pagarse la tarifa vigente por la reposición de documentación, misma que será cubierta por cada mes. Naturalmente, si el cumplimiento se genera en el curso del segundo mes, la cantidad a pagar será por los dos meses. El comprobante de dicho pago deberá anexarse a la promoción.

Es fundamental en este ámbito la disposición del artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial que determina que se tendrá por abandonada la solicitud, en el caso de que el promovente no dé cumplimiento a los requerimientos formulados por el Instituto, ya sea dentro del plazo inicial o en el adicional.

Centrándose en la citada disposición legal, Mauricio Jalife Daher explica que "Los efectos derivados de que una solicitud se tenga por abandonada se traducen en que la misma deja de representar una expectativa de derecho para el solicitante, y al propio tiempo, pierde los derechos de prelación que le pueden haber correspondido de acuerdo con su fecha de presentación.

Al abandonarse una solicitud bajo el supuesto del artículo en comento, el interesado pierde toda oportunidad de invocarla como fuente de derechos, y en términos generales se estima que la solicitud se desecha y considera como no interpuesta. Este es el sentido en que se pronuncia el artículo 8º del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que determina que en ningún

⁶⁰ Ibidem. Pág. 256

caso podrá reanudarse el trámite o procedimiento terminado por abandono de la solicitud que lo inició.⁶¹

Si al contestar el solicitante, dentro del plazo mencionado, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye el signo distintivo inicialmente solicitado, aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro, ésta se sujetará a un nuevo trámite y deberá efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud, que deberá cumplir con los requisitos legales y reglamentarios y a la que se aplicarán los exámenes correspondientes que ya hemos comentado a lo largo de éste capítulo. Naturalmente, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite de la solicitud.

8.-Requerimiento de la anterioridad.

La anterioridad puede ser conceptualizada como el reconocimiento de la autoridad al uso o registro de una marca preexistente; es decir, que la marca que se esté solicitando sea idéntica o tenga alguna similitud en grado de confusión, a otra previamente registrada o a una marca en trámite con una fecha legal anterior.

Cabe aclarar que el hecho de ser similares, no implica necesariamente que sean confundibles, ya que puede tener rasgos suficientemente distintivos para que el público consumidor pueda identificar plenamente una u otra marca, sin haber confusión alguna entre ellas.

Tal y como hemos mencionado, la Ley de la Propiedad Industrial, establece que en caso de encontrar algún impedimento o anterioridad para el registro de la marca, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, le dará vista al interesado para que formule y presente ante esta autoridad, los argumentos de que disponga para desvirtuar los conceptos manifestados por el Instituto.

⁶¹ Loc. Cit.

En el supuesto caso que el interesado no contestara a dicho requerimiento, en el plazo fijado por la ley, se le tendrá por abandonada la solicitud de registro de marca, y en consecuencia, perderá todos los derechos generados en razón de dicha solicitud.

Los criterios que aplica el Instituto para el análisis de fondo de la solicitud de registro de marca, abarcan desde el aspecto fonético, sintáctico, sus elementos gráficos, sus semejanzas y diferencias, así como ubicarse en el lugar del consumidor, para determinar si son susceptibles de engañar al público o inducirlo al error, mismos que, de acuerdo con Breuer Moreno en su "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio"⁶² se pueden clasificar en:

Confusión directa.-Esta confusión puede provenir de la similitud entre las marcas, y abarca la similitud que reviste variaciones tales como la identidad absoluta, hasta la provocada por la disposición de elementos de la marca que considerados individualmente pueden ser distintos.

Los criterios para evaluar si existe confusión directa son:

a) Confusión de las denominaciones entre sí, en las que se comprenden:

1.-Por Semejanza ortográfica.- Esta semejanza se produce en general, entre palabras que despiertan ideas afines, con lo que la confusión se hace más probable, entre palabras que sólo difieren en algunas letras, o aun en conjuntos de palabras, dentro de las cuales algunas son comunes en las marcas que se trata.

2.-Por Semejanza fonética.- En este caso, la confusión proviene de la pronunciación que deba darse a las palabras, aun cuando ortográficamente sean distintas.

3.-Por Semejanza visual.- Esta confusión es originada por la forma gráfica que se dé a los caracteres con que se estampa, independientemente de la similitud ortográfica o fonética.

⁶² BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO. Editorial Robis, Buenos Aires, Argentina 1946.

Generalmente surge entre palabras de más o menos el mismo número de letras, escritas en caracteres de fantasía o adornos.

4.-Por asociación de ideas. Existen palabras que despiertan ideas en tal forma afines que una persona desprevenida puede confundirlas con facilidad. Al respecto, los productos o servicios iguales, distinguidos con tales marcas, podrían ser confundidos por el consumidor.

b) Confusión entre denominaciones y emblemas. Este criterio se refiere a que el emblema, siendo la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra que designe la misma idea, es decir, que la denominación puede corresponder a un emblema o forma registrada y viceversa.

c) Confusión entre figuras o dibujos.

1.-Por reproducción o imitación del elemento principal. En este inciso nos encontramos con la reproducción o imitación del elemento principal de una marca innominada, por lo que para que dos marcas lleguen a ser confundibles, no es necesario que, fatalmente, todos sus elementos constitutivos sean semejantes. La sola similitud del elemento principal puede originar tal cosa.

2.-Por deformación de los elementos. Aquí nos encontramos con la deformación de las proporciones y líneas que puedan provocar la confusión de figuras.

3.-Por similitud de conjuntos. Gran cantidad de marcas resultan características, no por sus elementos independientes, ni por su denominación, ni por un elemento principal, sino por su aspecto de conjunto. La confusión con otras marcas que estén en análogas condiciones, puede nacer de la disposición de estos elementos, aunque, individualmente, sean distintos.

d) Confusión de colores, que comprende:

1.-Por similitud de colorido. La confusión entre marcas constituidas por franjas o por combinaciones de colores, aunque sean de distintos tonos o intensidades. Aunado a lo anterior, es frecuente que los titulares aplican sus marcas en diferentes colores para distinguir variedades de un mismo producto.

2.-Por similitud de disposición. En este caso tenemos que dos dibujos absolutamente inconfundibles entre sí pueden llegar a presentar el mismo aspecto si se les aplica una serie de colores dispuestos en forma similar. La impresión que a la vista producen los dibujos o leyendas desaparecen para ser sustituida por la impresión provocada por los colores.

e) Confusión por las formas:

1.-Confusión entre formas materiales. Este criterio se basa en lo mencionado en el inciso e) de la presente clasificación, aplicado a marcas constituidas por relieves, grabados o estampados. Otras marcas constituidas por envases, sellos, etc., pueden resultar confundibles en virtud de la similitud de forma que tengan.

2.-Confusión entre formas y diseños. Los consumidores generalmente solicitan las marcas que desean adquirir, llamándolas por sus posibles denominaciones. Por eso una marca constituida por la figura de un barco, puede llegar a confundirse en un envase de esa forma.

3.-Confusión entre denominaciones y formas. Por las mismas razones antes expuestas, la denominación "barco" por ejemplo, puede confundirse con un envase que lo represente materialmente.

Confusión indirecta.-No solamente el parecido de las marcas puede originar confusión entre los productos; puede producirse indirectamente a raíz de la forma o manera en que se utilicen las marcas.

La confusión indirecta reviste los más variados aspectos, dos marcas que, en tamaño grande, son inconfundibles, llegan a ser semejantes si su tamaño se reduce y se aplican en la misma forma; algunas otras por el material sobre que se estampan las deforma y las hace confundibles.

De lo anteriormente expuesto podemos observar que ciertamente el consumidor no se detiene, por lo general, a examinar con atención la marca del producto que adquiere, sino que con un salto de vista selecciona el producto o servicio ofrecido en el mercado.

Es lógico entender que el consumidor en múltiples ocasiones y por diferentes razones no está en condiciones de realizar una revisión o comparación minuciosa de las marcas en el momento que adquiere el producto o servicio, puesto que para hacer la comparación sólo tiene el recuerdo que puede ser impreciso para apreciar el parecido.

En algunas ocasiones el Instituto considera que la solicitud de registro es totalmente improcedente, en virtud de contener alguna marca que es notoriamente conocida en nuestro país, o que atenta a los emblemas nacionales, etc., por lo que negará de plano dicho registro.

9.- Cómo se subsana ante la autoridad.

Una vez que la autoridad notifica al solicitante la o las anterioridades detectadas, éste contará con un plazo de dos meses para formular y presentar ante el Instituto, los argumentos para desvirtuar dicho impedimento o acreditar su derecho para obtener el registro marcario solicitado, siempre que de acuerdo los criterios antes establecidos, considere el solicitante tener la razón y que la autoridad en su caso, cometió un error de apreciación.

Para tal efecto, la ley otorga al solicitante, la facilidad de consultar los expedientes de la o las anterioridades citadas, para que éste obtenga los elementos necesarios para formular sus argumentos.

Los argumentos formulados por el solicitante, se presentarán en las oficinas del Instituto, en idioma español, y previo el pago de derechos correspondiente, a fin de que se continúe el procedimiento. El solicitante cuenta con un período de gracia de igual término, es decir, de dos meses; la salvedad a dicha prórroga es que el solicitante deberá cubrir la tarifa correspondiente por el derecho de prórroga que se concede.

En caso de que el solicitante, al dar contestación al oficio de anterioridad, modifique o sustituya la marca que pretende registrar, ésta se someterá a un nuevo trámite, tal y como si fuera una solicitud de registro nueva, debiendo enterar al Instituto el pago de derechos por concepto de solicitud de marca, siendo su fecha legal aquella en la que se solicite el nuevo trámite.

10.-Registro y expedición del título.

Una vez que se han concluido los trámites de la solicitud tanto en los requisitos legales como en los reglamentarios, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedirá un título en el que se hará constar el registro de la marca solicitada.

El artículo 126⁶³ de la Ley dispone que se expedirá un título por cada marca y en éste se harán constar los datos siguientes:

- I. El número de registro de marca que le asigne el Instituto;

⁶³ Op.Cit art. 126 de la Ley de la Propiedad Industrial.

- II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional, o mixta;
- III. Los productos o servicios que ampara la marca y la clase en que se ubican;
- IV. El nombre y domicilio del titular de la marca;
- V. La ubicación y del establecimiento, en su caso;
- VI. La fecha y hora de presentación de la solicitud, misma que se tendrá como fecha legal;
- VII. En su caso, la fecha, país y número de solicitud de prioridad reconocida;
- VIII. La fecha de primer uso, si es aplicable;
- IX. La fecha de expedición del título de marca;
- X. La vigencia del registro marcario, y

En el certificado de registro deben asentarse los datos absolutamente precisos, que correspondan a los aportados en la solicitud de registro.

Las resoluciones referentes a los registros de marcas y sus renovaciones, deberán ser publicadas por el Instituto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, que es un órgano de difusión, y que se edita mensualmente. La importancia básica de la publicación del registro de la marca en la Gaceta, es que con su puesta en circulación inicia el cómputo de los plazos que la Ley de la Propiedad Industrial confiere para intentar acciones de nulidad en contra del registro, en términos de lo que dispone el artículo 151 de este ordenamiento.

Cabe mencionar que la Ley de la Propiedad Industrial no aclara qué tipo de resoluciones sobre registros de marca deben ser publicadas, pero es comprensible que todas aquellas que afecten de manera directa el registro, en cualquiera de sus elementos básicos deberán incluirse.

Ni la Ley de la Propiedad Industrial ni su Reglamento disponen los datos que deberán incluirse en la publicación, sin embargo prácticamente se ha optado por abarcar todos aquellos datos de importancia que se relacionen con el registro, como puede ser la cancelación, la declaración de nulidad o caducidad que le afecte; su renovación, si tienen inscrita una licencia de uso o transmisión de derechos; el cambio de nombre, titular o régimen jurídico; el cambio de domicilio; la limitación de los productos o servicios que ampara, etc.

No podemos pasar por alto que la propia ley dispone que la marca debe usarse en territorio nacional tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. La indicación de la leyenda "Marca Registrada", las siglas "M.R." o el símbolo R que es aceptado a escala mundial, sólo podrán utilizarse para los productos o servicios sobre los cuales dicha marca se encuentre registrada. No existe absolutamente ninguna diferencia en elegir una forma u otra para indicar que una marca se encuentra registrada, no hay estipulación legal respecto del lugar en que deban ubicarse, siempre y cuando sea en el campo visual en el cual puedan asociarse con la marca.

Podemos deducir de acuerdo al concepto anterior, que el requisito de emplear las marcas tal y cómo fueron registradas es una práctica que aparece en casi la totalidad de legislaciones de la materia en las regulaciones de diversos países. De ahí que el empleo de la marca en forma diversa de cómo fue registrada suele considerarse como un factor generador de la extinción del registro.

Es recomendable en esa medida para aquellos que pretendan exportar sus productos, que registren sus marcas en el país en el que los comercialicen, ya que el registro de marca es válido solamente a nivel nacional y no le permite, por lo tanto, ejercer acciones en contra de terceros, mientras no la registre en el extranjero.

Para concluir este capítulo, podemos afirmar que la vigencia de un registro marcario será de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, tomando en consideración que, como ya se mencionó en párrafos anteriores, en caso de desahogar la anterioridad modificando o sustituyendo la marca, el término correrá a partir de dicha fecha, con fundamento en lo establecido por el artículo 123 de la Ley Propiedad Industrial.

Vale la pena hacer el comentario, que para renovar el registro marcario se deben de cumplir algunos requisitos para hacerlo, de esta forma el artículo 133 de la ley establece que la renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto también dará trámite a las solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. Si no se presenta la solicitud de renovación en este plazo, el registro caducará.

Tal renovación, solamente procederá si el interesado presenta el formato oficial de solicitud de renovación, adjuntando el comprobante de pago de la tarifa correspondiente. Para ello, deberá manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que utiliza la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que aplica y que no ha interrumpido su uso por un plazo igual o mayor a los tres años.

Finalmente, el artículo 135 de la misma Ley, estipula que si una marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de los registros base, para que también surta efectos y beneficie a los demás registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

CAPITULO CUARTO
CRITICA AL REQUERIMIENTO
DE LA ANTERIORIDAD.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

88-A

1.-Análisis de los artículos relativos a la anterioridad con relación a la Forma y al Fondo contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

Para poder realizar un análisis de los artículos relativos a la anterioridad, vamos a tomar en cuenta, tanto las cuestiones de forma como las cuestiones de fondo, ya que ambas, en su conjunto, propician la procedencia o improcedencia del registro de una solicitud de marca.

DE FORMA:

A) Artículo 179 L. P. I.

Tenemos que los argumentos que se presenten ante el I.M.P.I., deberán ser por escrito y estar redactados en idioma español o, en su defecto, con su traducción al español, de conformidad con el artículo 179 de la L.P.I., encontrando como apoyo lo estipulado en el artículo 5° del propio reglamento.

B) Artículo 5° fracción VII del reglamento de la L. P. I.

Como un comentario, en ningún momento la autoridad está solicitando una traducción legal avalada por un perito traductor, de los documentos presentados en otro idioma, siendo que el mismo reglamento de la L.P.I., en su artículo 5° fracción VII, establece que deberá acompañarse la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la promoción.

Así mismo, se deberá firmar con firma autógrafa todos y cada uno de los ejemplares que se presenten ante el Instituto, estableciendo en la promoción el domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones dentro del territorio nacional, indicando el número de expediente de la marca en trámite, en el caso que nos compete.

C) Artículo 181 de la L. P. I. y Artículo 5° fracción VIII del reglamento de la L.P.I.

En caso que en la solicitud se encuentre debidamente acreditada la personalidad del promovente, sólo se tendrá que hacer mención a dicha situación; en caso contrario, se deberá

acreditar la personalidad, en los términos del artículo 181 de la ley y artículo 5º fracción VIII, que su reglamento.

Por último, deberá anexarse el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, siendo que si falta cualquiera de los elementos anteriores, la promoción será desechada de plano.

D) Artículo 90 de la L. P. I. fracciones XV, XVI, XVII.

El artículo 90 en sus fracciones XV, XVI y XVII, establece la restricción a registrar una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra, ya sea notoriamente conocida en México, en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente o, en su caso, a un nombre comercial

DE FONDO:

A) Artículos 121, 122 de la L. P. I.

En cuestión de fondo tenemos que el artículo 122 de la ley, marca los lineamientos del trámite de registro, es decir, establece que concluido el examen de forma, se practicará el examen de fondo.

Este artículo es un tanto confuso, en virtud de que el artículo 121 establece que: "si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II, y IV, 114, 179 y 180 de esta ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos."

La confusión estriba en que en el artículo 122 se mezclan conceptos de examen de forma con los de examen de fondo, ya que se establece en su párrafo segundo que "si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, si existe algún impedimento para registro de la marca o si existen anterioridades,..." Toda vez que el cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios, concierne al examen administrativo,

mientras que lo que involucra impedimentos y anterioridades debe ser desahogado en el examen de fondo.

Posiblemente la idea del legislador fue unir ambos conceptos, a fin de otorgar un plazo de tiempo igual para el cumplimiento de cualquier requisitación por parte de la autoridad, ya sea de forma o de fondo, siendo dicho término de dos meses, tal y como lo establece el artículo 122 en su parte conducente que establece: "... otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas."

B) Artículo 186 de la L. P. I., Artículos 18 y 20 del reglamento de la L. P. I.

Es importante hacer notar que, en ningún momento, la autoridad toma en cuenta al titular de el o los registros marcarios o en trámite que sean citados como anterioridad al pretense registrador, y más aún, le permite al solicitante consultar los expedientes de las marcas, ya sea en trámite o registradas, para que manifieste lo que su derecho convenga, de conformidad con el artículo 186 de la ley así como los artículos 18 y 20 del reglamento, que dicen:

"Artículo 18.-Los expedientes podrán consultarse y permanecerán en el archivo del Instituto durante la vigencia de los derechos de propiedad industrial a que se refieran, salvo aquellos casos en los que el Instituto considere que deberán permanecer por más tiempo.

Quedan incluidos en el supuesto a que se refiere el artículo 186 de la ley, los expedientes de solicitudes de patentes no publicadas, los de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales abandonados o denegados, los cuales sólo podrán ser consultados por los interesados o por sus representantes legales o apoderados, así como por las personas autorizadas en los términos del artículo 16, fracción V de este Reglamento."

"Artículo 20.- Toda persona podrá solicitar y obtener copias certificadas de los documentos que obren en los expedientes relativos a derechos concedidos o registrados, previo el pago de las tarifas correspondientes.

Tratándose de los expedientes a que se refiere el artículo 186 de la ley, sólo podrán solicitar y obtener copias certificadas de los documentos existentes en estos, las personas que en el mismo se indican."

Mencionado lo anterior, es evidente que al solicitante se le proporcionan todas las facilidades para obtener información que requiere de las marcas citadas como anterioridad, y así tener todos los elementos necesarios para desvirtuarlas, en tanto que al titular o titulares de dichas marcas citadas como anterioridades, en ningún momento se les hace sabedores de que una persona (física o moral) está pretendiendo registrar una marca igual o similar en grado de confusión a otra en trámite o registradas.

En otras palabras, los titulares de las marcas, ya sean en trámite o registradas, jamás son notificados que su marca o solicitud de marca respectivamente ha sido citada como anterioridad a una solicitud de registro de marca de fecha legal posterior a la marca de la cual son titulares.

Si bien es cierto que la autoridad, en este caso el I. M. P. I., ha sido creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de diciembre de 1993, con la finalidad de proteger y tutelar los derechos adquiridos o creados como consecuencia del registro de una marca, también es de suponer que al aplicar el criterio para evaluar si existe igualdad o similitud en grado de confusión entre la solicitud y otra previamente registrada o en trámite, carece de total objetividad y a su vez se puede mermar dicho criterio por hechos circunstanciales tales como estado de ánimo del examinador, el cumplimiento de órdenes superiores, el vínculo que en determinado momento se entable entre el registrador y el solicitante, la existencia de una relación previa entre otros, falta de preparación o inexperiencia.

En virtud de lo anterior, aún cuando la autoridad vela por los derechos de propiedad industrial, en algunas ocasiones concede registros por error o inadvertencia o en virtud de alguna valoración viciada de subjetividad o falta de apreciación, y por lo tanto para subsanar dicha anomalía, concede al titular o a quien sus derechos legalmente represente, la facultad de

ejercitar la acción de nulidad en contra de aquella marca concedida que se considere está invadiendo derechos de propiedad industrial.

No es regla que la autoridad sea la responsable, sino que el solicitante del registro marcario similar haya actuado con dolo o mala fe, haciendo incurrir a la autoridad en el error, ya sea declarando datos falsos en su solicitud, o como por ejemplo, tal y como lo cita Mauricio Jalife Daher⁶⁴, la autoridad considera completamente viable el registro de la solicitud de Marca " Odclar" para amparar toda clase de vestidos, calzados y sombrerería (clase 25 internacional), en virtud que de examen de fondo efectuado a dicha solicitud, no se encontró ningún registro que pudiera verse afectado por otorgar el registro de ésta marca; sin embargo, una vez que la marca fue introducida al mercado, se denotó que la finalidad de esa marca era para ser usada como "O de la R", lo que se confundía a todas luces con la marca " Oscar de la Renta", misma que ya contaba con un prestigio y se consideraba como marca notoriamente conocida en México.

El procedimiento para solicitar la declaración administrativa de nulidad de un registro marcario se encuentra regulada por el título sexto en su capítulo II de la Ley de la Propiedad Industrial, en el que se establecen los requisitos para promover dicha acción, debiendo el solicitante aportar las pruebas que considere pertinentes para acreditar su acción.

Tal y como lo establece el artículo 192 de la ley de la materia, en éste procedimiento se aceptan toda clase de pruebas, exceptuándose la confesional y la testimonial, con las salvedades que él mismo establece, incluyéndose su apartado Bis.

2.- Anomalías en la contestación de la Anterioridad.

En este rubro, hacemos referencia a las formas usuales, así como los argumentos que comúnmente se utilizan para desahogar el requerimiento hecho por la autoridad, respecto de registros previos.

⁶⁴ JALIFE DAHER, Mauricio. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MÉXICO. Idem.

Cabe aclarar que los argumentos que se citarán en lo sucesivo, no es la generalidad, y mucho menos, un manual del usuario, sino que se encuadran en parámetros ya establecidos, y que cada contestación de anterioridad, es un caso particular y que merece un trato individual, aplicando conocimientos generales de la materia al caso concreto.

Para cumplimentar este trámite, el afectado o quien sus intereses represente, tiene el derecho de consultar los expedientes citados como anterioridad, (entendiéndose que pueden ser marcas en trámite o concedidas), lo cual le da una ventaja ha dicho solicitante en relación con los titulares de dichos registros, en virtud de que estos últimos son examinados sin tener conocimiento alguno de quien y por qué causas ha hecho consulta alguna de información custodiada por la autoridad, y que por lo tanto, los titulares afectados deberían ser notificados de dicha situación, a fin de estar en igualdad de circunstancias respecto del pretenso registrador.

Aunque los expedientes tienen el carácter de confidenciales, estos son facilitados al afectado, dado que en caso de negativa, se dejaría a este en un estado de indefensión y por lo tanto nos encontraríamos en un conflicto de garantías; por lo tanto, debemos entender que son confidenciales al público en general. Sin embargo, mediando un oficio de anterioridad citada por el instituto, el afectado podrá consultarlo.

En primer término encontramos que se arguye que el examinador tuvo una inadecuada apreciación al comparar dichas marcas; es decir, que valoró incorrectamente las diferencias entre sí, y que por lo tanto se solicita que la autoridad tenga por presentado al pretenso registrador, dando cumplimiento al oficio de requisitación de la anterioridad y por lo tanto el otorgamiento del registro correspondiente y la emisión de su respectivo título de marca que le ampare como marca registrada.

En este sentido, el afectado basa sus argumentos principalmente en las diferencias que existen entre su solicitud y los expedientes citados como anterioridad, evitando en la medida de lo posible argüir cualquier cuestión relativa a las semejanzas entre sí, siendo utilizadas en caso de ser necesario sólo para corroborar sus diferencias.

En este orden de ideas, en el caso de marcas nominativas, el afectado podrá optar dentro de sus posibilidades, invocar la diferencia ya sea por su diferencia ortográfica, fonética, visual o de ideas.⁶⁵

3.-Ejemplos de algunas marcas conocidas y sus similares.

Uno de los problemas más comunes que surgen en relación con las marcas es la confusión derivada de la utilización de elementos similares entre unas y otras. Diversos autores han tratado este problema.

Para aclarar lo anterior, tomaremos algunos ejemplos de Mauricio Jalife Daher⁶⁶, quien afirma que se establecen la confusión de la marca "NARDI", con la marca "NAROLI", ya que al escribir ésta última juntando la "O" con la "I" asemeja una "D":

La marca "TECATE", confundible con la marca "T.K.T."

La marca "Odelar" se asemeja en su forma ortográfica; ya que al escribirla como O de la R se manifiesta la actitud dolosa del pretense registrador a comerciar con la marca de ropa famosa como es Oscar de la Renta, ya que las siglas de esta última son O de la R.

Marca Auténtica	Marca Falsa	Similitud	Resultado
Nardi	Naroli	Nardi Naroli Naroli	Similitud visual en grado de confusión

⁶⁵ Al respecto, podemos remitirnos a la referencia que sobre el tema se hizo en nuestro capítulo anterior. También se puede consultar: EVANGELINA VILLAFUERTE, Ancira. LAS MARCAS FIGURATIVAS. Tesis de Licenciatura en Derecho. Universidad Iberoamericana. 1987.

⁶⁶ JALIFE DAHER, Mauricio. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MÉXICO. Idem.

Tecate	T.K.T.	Tecate T.K.T.	Similitud Fonética en grado de confusión
Oscar de la Renta	Odelar	Oscar de la Renta O de la R	Similitud ortográfica en grado de confusión
Kisses	Besos	Kisses Besos	Similitud de ideas en grado de confusión

Ahora bien, en el caso de ser marcas mixtas o inominadas el afectado puede argumentar que dichos símbolos en su conjunto, reflejan una idea contraria a la del símbolo que fue citado como anterioridad, o que la disposición de los elementos que conforman las marcas es distinta, etc., de tal manera que tenemos que, la confusión se puede dar entre denominaciones y emblemas, tales como la denominación de "libro" y su dibujo, o en el supuesto de dos etiquetas totalmente distintas, salvo que, en su parte central, como elemento característico, apareciera la figura de un ciervo. En este caso, para el público ambas serían de la marca "ciervo"⁶⁷.

A pesar de que el imitador pueda invocar como elemento de mucho peso en la diferenciación de las marcas la existencia de denominaciones inconfundibles, si los elementos gráficos fueron materia de reserva del registro de una marca, éstos constituyen un medio de identificación que no puede ser imitado.

Así también, Mauricio Jalife Daher, establece que "no existen reglas definidas para determinar en qué casos un diseño se confunde con otro, y la realidad es que suele ser una tarea sumamente subjetiva. Así como se presentan casos en que es notoria la mala fe de un comerciante al adoptar un diseño evidentemente confundible con el de su competidor, existen casos en que simples coincidencias hacen que se utilicen diseños similares, respecto de los cuales es difícil establecer, de manera concluyente, la posibilidad de que se confundan.

Situaciones de este tipo se presentan con frecuencia, dando lugar a enconados litigios en los que el criterio de la autoridad determina, en última instancia y siempre de caso por caso a quien asiste la razón y el derecho."⁶⁸

⁶⁷ Ejemplo citado por EVANGELINA VILLAFUERTE, Ancira. Idem.

⁶⁸ JALIFE DAHER, Mauricio. Idem

CAPITULO QUINTO
LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
ANTE LA ADOPCIÓN DE UNA MARCA.

96-A

Como hemos expuesto anteriormente, las marcas han surgido por una necesidad social y estas como fuente de derechos, no han sido originadas por la ley; ella las ha reconocido y sancionado.

Se ha hecho necesario proteger la adopción de las marcas; asegurarles, para que desempeñen sus funciones, la exclusividad; reprimir la usurpación...

Dada la naturaleza del derecho sobre una marca, resulta, en la práctica, imprescindible que el Estado, dispensador de las sanciones, conozca la existencia del signo a proteger.

Por otro lado, también resulta necesario que el industrial o comerciante que adopta la marca, haga saber a sus competidores que se ha atribuido la exclusividad sobre determinados signo.

Estos dos hechos citados anteriormente se efectúan mediante el registro de la marca en dependencias determinadas por el Estado. Estas dependencias hacen pública la adopción de la marca.

Cuando se presenta una marca a registrar, el estado puede proceder a registrarla de acuerdo a dos sistemas fundamentales como nos comenta Pedro C. Breuer Moreno⁶⁹

1º El Estado investiga antes de efectuar el registro y antes de otorgar su sanciones, si la marca reúne los requisitos de validez que imponen las leyes; o

2º el Estado inscribe directamente la marca, sin comprobar su validez dejando a los jueces la misión de pronunciarse sobre el punto en el momento oportuno.

De hecho sobre estos dos sistemas se apoyan la legislación de varios países. Al primero de estos sistemas, se le ha llamado examen previo o atributivo de propiedad; y al segundo, declarativo.

⁶⁹ BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO. Editorial Robis, Buenos Aires, Argentina, Páginas 187-205.

Anteriormente en el régimen de las Corporaciones, el Estado o el soberano era quien imperativamente daba marcas a estas, y se registraban también en los archivos de las Corporaciones.

La Revolución Francesa proclamó la libertad absoluta de comercio; prácticamente desaparecieron las marcas, originándose una gran confusión y fue necesario sancionar la primera ley de marcas que existió: la de Germinal del año IX. Según esta ley, la marca dejó de ser un privilegio otorgado por el soberano; ya que todos podrían adquirir derechos por su propia voluntad y esto mismo originó el sistema declarativo. Posteriormente, aparecieron leyes en otros países que hicieron intervenir al Estado directamente con una función de control de los registros; de ahí el sistema atributivo.

En épocas más recientes se han ensayado sistemas mixtos, de los que hablaremos más adelante. En cualquiera de los sistemas, existe la obligación de depositar o registrar ya que de no hacerlo no se pueden ejercer acciones conferidas por las leyes, o, por lo menos ciertas acciones.

Haremos un estudio de los sistemas de protección antes mencionados para su mayor comprensión

1.-Exposición de los sistemas de oposición o declarativos.

Como ya comentamos en la ley del 22 de Germinal del año IX, contenían algunas disposiciones fundamentales. El artículo 5º decía: "todo fabricante que quiera poder reivindicar ante los tribunales la propiedad de su marca, deberá establecerla en forma clara", y el artículo 18 decía: "nadie podrá iniciar acciones sobre falsificación de su marca si, previamente, no lo ha hecho conocer en forma legal mediante el depósito de un modelo en la ujiería del Tribunal de Comercio, en cuya jurisdicción se encuentre el principal establecimiento de su manufactura o taller."

En el artículo 5º citado se admite que la adopción de una marca origina derechos exclusivos, y la Corte de Casación interpretó que bastaba que ella se hubiera producido, aún no mediando depósito, para que, de acuerdo con la ley civil ordinaria, fueran respetados.

El artículo 18 concedía una ventaja: "quien depositara la marca podría invocar, además, la ley penal y obtener la condena del usurpador.

Pero el registro "no es una declaración de propiedad, sino una declaración de la intención que tiene el propietario de perseguir a los falsificadores como falsarios. A falta de depósito, la propiedad de la marca queda de derecho común y tiene derecho a la protección del artículo 1382. C.C."⁷⁰

La ley francesa de 1857 conservó el sistema declarativo creado por la ley Germinal. Los que la redactaron precisaron sus alcances: "al propietario de una marca depositada se le confiere el beneficio de la ley, garantías especiales que instituye y acciones que organiza; a quien no efectúa el depósito, el derecho común. El depósito tenía otras ventajas que justificaban su necesidad, por ejemplo dentro de las cuestiones de prioridad, da un elemento de certeza; y por lo que respecta a la falsificación, tiene un elemento de comparación irrefutable.

Una de las características del sistema declarativo, es la manera de adquirir derechos exclusivos sobre la marca; el derecho de exclusividad se adquiere por el uso y es quien primero usa la marca, quien tiene mejor derecho sobre ella.

De aquí se desprende que el que quiera la marca puede prescindir del depósito inmediato; puede depositarla recién después de haberla usado un tiempo, sin que el derecho sobre la marca sufra menoscabo.

El depósito sólo establece la presunción de que el depositante es el verdadero titular de los derechos, presunción que, puede ser destruida por medio de pruebas. Lo que puede ocurrir entonces, es que efectuados dos depósitos sucesivos por dos comerciantes distintos, sea

⁷⁰ GASTOMBIDE, "Marqués", Pág. 423.

efectivo el segundo ya que éste podría probar que, tal vez, fue él quien primero utilizó la marca. En estas condiciones, el primer depositante deberá abstenerse de usarla.

Uso secreto.-En este sistema este uso no basta para originar derechos, la marca debe aplicarse a productos que se vendan públicamente, pues para la legislación francesa la razón de ser del reconocimiento de los derechos es el contacto que tiene la marca con la clientela.

No interesa el grado de difusión de la marca; no importa que los productos individualizados por ella se vendan poco o mucho; sólo interesa el uso sea público.

Uso accidental.-Tampoco es bastante para origina derechos, en el sistema declarativo, el uso accidental. Se requiere que el uso sea continuado o reiterado, en forma que no queden dudas sobre la intención de apropiarse de la marca. Un ejemplo de "uso accidental", es el efectuado por un fabricante que, a pedido de un cliente, colocara, en una o dos oportunidades, una marca sobre determinado producto.

Uso como enseña.-utilizada una enseña en el frente de un negocio, se considera como un nombre comercial. Pero, sí, además, se estampa en los productos, se convierte en marca.

Los efectos que trae el depósito es que confiere el derecho de accionar criminalmente contra los usurpadores de la marca, desde el momento en que se efectúa. Pero no tiene efectos retroactivos; no puede aplicarse la ley penal a los hechos de usurpación cometidos con anterioridad al depósito. El titular de la marca puede invocar, contra quien los cometió, solamente la ley civil y para reprimir hechos posteriores, tiene a su elección, la vía civil o la criminal.

Dichos depósitos surten efectos, únicamente, durante 15 años y al finalizar el plazo, deben renovarse y sus efectos se extienden a otros 15 años, prorrogables, así, indefinidamente.

Hay que aclarar que la propiedad de la marca no nace del depósito, y la falta de renovación tampoco implica la pérdida de los derechos de propiedad sobre la marca: siguen existiendo mientras la marca continúe en uso. Sólo se pierde la acción penal.

Entonces ¿en qué forma debe efectuarse ese uso? Como no siempre es posible utilizar una marca en forma continua, la jurisprudencia francesa resolvió, admitiendo siempre que el uso era la fuente originaria del derecho, que la propiedad de una marca una vez adquirida, era en principio perpetua si el titular no lo abandonaba en forma indiscutible... "sería, tal vez, más exacto decir que se conserva por la sola voluntad, manifestada en cualquier forma, de quedar como propietario."

La Corte de Casación ha declarado que el depósito, independientemente del uso, basta para conservar la propiedad, a menos que pueda probarse, en forma fehaciente, la intención de abandonarla. Esta intención puede resultar de una serie de circunstancias concurrentes.

Tanto en el sistema declarativo como en el sistema atributivo, el depósito o registro de la marca, es una manifestación conservatoria.

La ley del año IV no estableció la obligación de renovar, los depósitos surtían efectos a perpetuidad. Pero en el año de 1857 la cantidad de marcas depositadas habían llegado a ser tan grande que, esta circunstancia, unida a la de estar dispersas en tribunales diferentes, hacía muy dificultosa la búsqueda para encontrar un determinado registro. No pareció lógico, a los autores de la nueva ley, condenar criminalmente a un comerciante a quienes legalmente se les suponía conocimiento del depósito, pero que prácticamente no podía investigar los antecedentes de la marca que usaba.

Por esto se limitaron los efectos del registro a 15 años; las búsquedas de anterioridades se reducirán a un número controlable de depósitos, iguales fines tiene el registro en los sistemas atributivos. La conservación del derecho sobre la marca depende de la voluntad del titular; si no se renuevan debe entenderse que la marca ha sido abandonada. Y limitando a un cierto número de años la validez de los registros, se facilita la búsqueda de antecedentes oponibles tanto para las Oficinas de Marcas como para los demás competidores.

En el sistema declarativo puede ser una forma de adquirir derechos sobre una marca, si por inacción del titular de la anterior, un competidor consigue usar durante 30 años una marca idéntica, la prescripción adquisitiva se opera.

La jurisprudencia de esa época, era contradictoria y la corte de casación evitaba declaraciones expresas, por ejemplo, la Corte de París en el caso Pelletier (18 de febrero de 1904, "Le Droit", septiembre de 1904), admitió expresamente que los fabricantes de la quinina "Pelletier" habían adquirido, por prescripción, el derecho sobre su marca, después de gozar de posesión por 30 años pública, exclusiva y no interrumpida. En cambio, la Corte de Amiens, en el caso del hilo " Au Chinois" , resolvió que no podía adquirirse una marca por prescripción existiendo anteriormente otra en uso, pues que no existiría posesión equívoca y promiscua (Viau & Cie. V. Charbon-Vaganay, "Le Detroit", septiembre 25 de 1903).

2.-Exposición de los sistemas de examen previo o atributivo.

Hemos visto que el sistema declarativo francés tuvo su origen en los ideales revolucionarios, que repudiaban la concesión de privilegios por el soberano. Tanto el inventor como el industrial adquirirían derechos por la sola circunstancia de inventar algún producto, medio o procedimiento, o de adoptar alguna marca. Al Estado se le confería un mínimo de intervención: llevar registros en los cuales se anotaban, sin mayores trámites, cualquier declaración de invento o de marca, no garantizaba la eficacia de los presuntos derechos, y su juzgamiento quedaba a resolución de los tribunales para cuando se discutieran.

Pero, desde mucho antes de la Revolución Francesa, se protegían los inventos, en Inglaterra, mediante otro procedimiento.

El Estatuto de 1623 prohibió a la Corona la concesión de privilegios de fabricación o venta, "salvo a los inventores".

Estableció las formalidades con que debían acordarse las " letters patents" o títulos de exclusividad: examen previo para comprobar si realmente se trataba de un invento y publicación del pedido para provocar oposiciones a la concesión.⁷¹

⁷¹ BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO. Editorial Robis. Buenos Aires, Argentina. 1946

El derecho de exclusividad era reconocido desde el día en que se otorgaba la patente.

Estos principios han sido conservados por la legislación inglesa moderna.

Dado el alcance que tenía el registro en el sistema atributivo, que se admitiera que quien primero solicita es quien tiene derecho a la marca. Como que el registro equivalía al uso. En esta forma sencilla se evitaba la difícil prueba de la prioridad del sistema declarativo.

En el sistema atributivo no existen derechos de ninguna especie sobre la marca si no hay registro. Estando todas las marcas existentes, inscritas en los archivos oficiales, le resulta fácil al Estado comprobar, antes de proceder a inscribir la nueva marca, si ella es confundible con marcas anteriores y si reúne los requisitos de validez. De ahí el examen previo.

Además, como en el viejo sistema inglés, para hacer más minuciosa la búsqueda y para prevenir errores en ella, publica la solicitud; los que puedan alegar mejores derechos quedan así en condiciones de oponerse al registro.

En esta forma, aunque el Estado no pueda garantizar la validez de la marca en forma absoluta, su titular tiene muchísimas más garantías que en el sistema declarativo; no está abandonando a su propia suerte en la búsqueda de anterioridades, y la posibilidad de tener que abandonarla, disminuye.

Dentro del último análisis, "la adopción" es el fundamento del derecho sobre las marcas en todos los sistemas. En el declarativo, se manifiesta mediante el uso; en el atributivo, mediante la solicitud de registro. En el fondo, las leyes de marcas no hacen más que reglamentar la adopción.

El sólo hecho de solicitar una marca, en el sistema atributivo, ya confiere cierto derecho; el de prioridad. En igualdad de condiciones, es decir, en estado de simple solicitud, tiene mejor derecho a la concesión de la marca el que primero la solicita, porque se presume que quien primero la solicitó, primero la adoptó.

En otras palabras, la exclusividad real sobre una marca y el derecho de oponerse al uso de marcas semejantes, emerge del hecho de la concesión del título, o sea, si no hay título, no hay exclusividad.

Esto no quiere decir que el sistema atributivo desconozca la existencia de otras marcas; son marcas todos los signos, aún no registrados, que identifiquen mercaderías. Pero estas marcas no registradas no están protegidas por la ley de marcas: tienen una restringida protección emergente de la ley común. El comerciante que la usó no puede pretender que se le reconozca siquiera el derecho de prioridad.

En este sistema, el derecho de prioridad en la solicitud, podemos decir que es de suma importancia determinar hasta por el día y hora de presentación de la marca ante las autoridades competentes. Es decir, que una diferencia de minutos basta para dar preferencia al registro de una marca sobre otra.

Pero la prioridad sólo implica eso: la preferencia para el registro con relación a las solicitudes presentadas posteriormente. No implica ningún otro derecho; no confiere exclusividad en el uso ni, por consiguiente, acciones para su defensa.

El examen previo en el sistema atributivo es de suma importancia ya que el estado antes de inscribir una marca y concederla, efectúa una revisión en sus archivos para determinar si existe registrada o solicitada alguna otra marca confundible. En otras palabras, examina, además, si el signo que se pretende en exclusividad es banal o genérico. No habiendo impedimento, lo inscribe y extiende el correspondiente título.

Sin embargo, este examen previo no implica una garantía de validez otorgada por el Estado, durante un cierto tiempo, variable según las legislaciones de cada país, queda expuesta a las acciones de nulidad que puedan intentar los presuntos perjudicados por la concesión o por quienes crean que la marca fue otorgada contraviniendo a las leyes.

El punto que mencionaremos aquí es de suma importancia ya que el Estado antes de otorgar el título definitivo da publicidad a la marca, reproduciéndola en periódicos; o se publica la

solicitud antes de proceder a su inscripción; o bien se publica la marca una vez registrada, sin darle efectos hasta después del transcurso de un cierto tiempo. De esta manera se hacen posibles las oposiciones de quienes tengan algún derecho sobre el signo o de quienes puedan resultar perjudicados para su concesión.

Además, por regla general, se establece la publicación anual y clasificada de todas las marcas inscritas.

En una palabra, el sistema atributivo tiende a hacer conocer al comercio y a la industria, en la forma más completa posible, cuáles son las marcas existentes en el país y quiénes son sus titulares.

En el sistema atributivo el "uso" no interviene para nada en la conservación del derecho sobre la marca. En principio, éste puede ejercerse gracias al otorgamiento del título, mientras hay título, hay propiedad sancionada, de ahí que el uso de la marca pueda no ser obligatorio. El sistema atributivo la independiza, en cierto modo, de los productos protegidos. La marca tiene existencia por sí.

Adquiridos los derechos sobre una marca con el primer registro, se conservan indefinidamente efectuando, en los plazos legales, su renovación. No efectuándola, la marca queda automáticamente en principio a disposición de cualquier otro interesado.

Claro está que la propiedad de la marca puede perderse por renuncia expresa de su titular, pero en este caso la renuncia debe publicarse.

3.-Exposición de los sistemas mixtos y ejemplos de las leyes que las adoptan.

Los sistemas mixtos surgieron tratando de salvar los inconvenientes que presentan los prototipos. Naturalmente, la combinación de los sistemas fundamentales se presta a las más diversas variantes.

Parece injusto que el comerciante que tenía en uso una marca sea privado de ella en virtud de un registro anterior; y también parece poco razonable que el derecho sobre la marca se conserve por la sola virtud de subsistir el registro; de ahí otro tipo de exigencia: la obligación de no interrumpir el uso de la marca por más de un tiempo prefijado...

Hay una clasificación de estos sistemas mixtos en la forma siguiente:

Tipo 1º Es necesario registrar la marca para poder accionar civil o criminalmente en su defensa; pero la exclusividad originaria se adquiere y se conserva por el uso. En otras palabras, aunque el registro es obligatorio, el uso priva sobre él. El comerciante que tiene una marca en uso, puede oponerse a que otro la registre. Es obligatorio el uso de la marca para que el registro conserve sus efectos.

Las leyes de España y Brasil responden a estas modalidades.

Tipo 2º El registro confiere derechos inatacables sobre la marca después de transcurrido un cierto tiempo, variable de pocos meses a varios años. (6 meses en Canadá y 7 años en Inglaterra).

Durante ese tiempo, cualquier comerciante o industrial que pueda probar que usó la marca con anterioridad al registro, puede reivindicarla o hacerla anular. Después de transcurrido el plazo, el uso puede no ser obligatorio.

Siguen este sistema las leyes de Inglaterra, Nueva Zelandia, Canadá, Australia, Austria, Bolivia, Estonia, etc.

Tipo 3º Otros sistemas exageran los efectos atributivos del registro. Caducado un registro, se les reconoce al ex propietario el derecho de reinscribirla durante un cierto plazo, si un tercero la registrara durante ese tiempo, se vería expuesto a perder la marca por el pedido de reinscripción, Tal, la anterior ley uruguaya.

4.-Ventajas y desventajas que presenta la adopción de cada uno de los sistemas.

a) Sistema declarativo.

En primer orden hablaremos del sistema declarativo, del cual podríamos hacer un resumen que a continuación describiremos:

1º La propiedad de una marca es adquirida por quien primero la usa, aún sin necesidad de registro, y se conserva mientras no la abandone expresa o tácitamente, en forma que no deje lugar a dudas;

2º El depósito o registro confiere ciertas acciones (las criminales). Pero aún después de caducado el depósito, el titular puede accionar civilmente en defensa de su marca;

3º Los depósitos o registros efectuados por quien no tenga prioridad en el uso, carecen de valor. El legítimo propietario, aún sin depositar la marca, puede impedir, mediante acciones civiles, que quien la depositó continúe usándola;

4º Y si el legítimo propietario la deposita, aún efectuado el depósito por ese tercero, puede perseguirlo criminalmente, sin que a ello obste el depósito que efectuó;

5º El depósito crea una presunción de propiedad a favor de quien lo efectúa, sujeta a prueba en contra;

6º Si la marca no ha sido usada por nadie, el depósito se considera acto de apropiación. De dos personas que no la usan, se considera con mejor derecho a quien primero la depositó.

Después de exponer las modalidades del sistema, estamos en condiciones de apreciar sus ventajas y sus inconvenientes:

Teóricamente, sus consecuencias son justas y equitativas, respetar un derecho admitido desde siempre: el del primer ocupante.

Da la impresión además, que el sistema se ajusta a la realidad de los hechos: en principio, protege a quien usa la marca, con lo que limita el número de marcas existentes en un país, de cierto modo, a las usadas realmente.

De algún modo, impide las usurpaciones efectuadas mediante los registros de las marcas que, a primera vista, parecerían más factibles en el otro sistema. En efecto, utilizada una marca por determinado fabricante, ¿cómo podría verse despojada de ella, si el uso o depósito anterior que un competidor haga, es nulo en sus efectos?

En el orden interno de cada país, ésta parecería ser una ventaja del sistema, pero en el orden internacional, la situación es distinta, como veremos más adelante.

Dentro de los inconvenientes parecen graves, cuando la propiedad de las marcas se adquiere independientemente del registro, y como no siempre interesa disponer de acciones penales, el sistema incita a no depositarlas.

Dentro de estas condiciones, el comerciante honesto, que antes de adoptar una marca practica una investigación de anterioridades en los archivos, no puede adquirir jamás la certeza de que no existe otra en uso que tenga prelación sobre la que piensa adoptar, no puede estar seguro de su derecho durante un largo número de años, y, aún en el caso de que, existiendo ya una marca similar adquiriera por prescripción la suya, tendría que compartir sus derechos con el titular de esa otra marca; no tendría un exclusividad efectiva, que es precisamente el objetivo de las marcas, sin contar los casos en que, después de utilizarla marca un buen número de años, se ve obligado a abandonarla por existir otra anterior.

En Francia, se han dado algunos casos que ponen de manifiesto las consecuencias de esta falta de seguridad, por ejemplo, un industrial depositó en 1866 la marca "Chocolat de la Marine" y la usó continuamente hasta 1884, efectuando la correspondiente renovación, gastó grandes sumas de dinero en propaganda y la acreditó, pero, en este último año apareció un competidor que pudo probar que, desde 1864 usaba la marca. El uso había sido

restringidísimo; la difusión del producto, casi nula, pero la Corte de París, en sentencia del marzo 3 de 1888, prohibió al industrial que la continuara usando.

Antes de la sanción de la ley de 1857, se produjo otro caso interesante, en 1849, un fuerte fabricante de hilados, adopta y usa durante 50 años la marca "Locomotora", después de ese tiempo, un pequeño industrial de provincias, prueba que la había usado, dentro de la modestia de sus recursos, desde 1845 y esto obliga al otro a abandonarla.⁷²

Al darse cuenta de todos los inconvenientes que tenía este sistema, otros países buscaron su remedio adoptando el sistema atributivo o sistemas mixtos. En Francia existe un fuerte movimiento de opinión en contra del sistema declarativo. En el congreso de París de 1900, Pouillet, que hasta entonces se había mostrado partidario del sistema declarativo, reconoció que no era el ideal, lo mismo se expresó en otros congresos de industrialistas, hasta que el 6 de junio de 1916, el gobierno presentó a las Cámaras un proyecto de ley que abandonaba el sistema puramente declarativo y en 1924, envió otro proyecto similar que en ese entonces no se convirtieron en Ley, principalmente por la dificultad que había en organizar los registros, existiendo como existen millares de marcas en uso y archivos defectuosos.

b) Sistema atributivo.

Se hablaba en contra del sistema atributivo que, dado el principio de prioridad, algunas veces, el verdadero creador de la marca, el que primero la usó, es despojado de sus derechos por un competidor que se adelanta a registrarla.

Esta objeción es más efectista que eficaz: el creador de la marca, con un poco de diligencia, puede evitar que otro se la registre, sobre todo, no necesita comenzar a usarla, dándola a conocer al competidor, sin solicitar el registro.

⁷² Sobre estas cuestiones puede consultarse un estudio de E. Boutard, en la "Revue Générale de la Propriété Industrielle", París, Julio de 1906.

Pero, en el orden internacional, ¿no resulta más difícil impedir la usurpación? Un industrial francés, por ejemplo, no puede registrar su marca en todos los países del sistema atributivo sin incurrir en gastos elevadísimos que, tal vez, no sean compensados por la difusión que pueda alcanzar la marca, lo normal es que el industrial la registre en el extranjero después de acreditarla en su propio país, lo que incita a que los competidores se le adelanten, sin duda, es éste un inconveniente pero, en el sistema declarativo, los peligros son mayores: el usurpador no necesita siquiera registrar la marca ajena, le basta con usarla donde quiera adquirir derechos.

Pienso que, los riesgos de usurpación pueden disminuirse mediante disposiciones paralelas en las leyes o mediante tratados internacionales, también podría ser la aplicación de disposiciones del derecho civil. Aunque es una dura realidad que, mientras las leyes de marcas sean territoriales, las usurpaciones serán posibles, cualquiera sea el sistema que las inspire.

Un inconveniente más del sistema atributivo es, el tiempo relativamente largo, que requiere el trámite de la inscripción, la búsqueda de los archivos, la publicación de la solicitud, los plazos que deben acordarse para la presentación de oposiciones, hacen que transcurran varios meses desde el momento de la solicitud hasta el momento de la inscripción.

Este inconveniente, pensaba Breuer Moreno, podía atenuarse mediante una buena organización de las Oficinas de Marcas, pero no desaparecía por completo, de cualquier forma era preferible la demora inicial, retardar la confección de etiquetas, postergar la venta del producto, al otro inconveniente del sistema declarativo, que después de acreditar una marca, resulte que pertenece a otra persona.⁷³

Y la última de las críticas al sistema atributivo es el de permitir Registro de marcas que no vayan a usarse, o que reconozca derechos sobre marcas que ya no se usan; esto recargaría inútilmente los archivos y substraería del comercio una cantidad de marcas que podrían ser usadas por verdaderos interesados.

⁷³ BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO. Editorial Robis. Buenos Aires, Argentina 1946.

Comenta Breuer Moreno, que el creía esta última objeción fuera de gran peso, porque las marcas no se registran sin objeto; por lo general se depositan para ser usadas y si las marcas se substraen del comercio, en caso de abandono en la práctica, no es durante un periodo muy largo, en cambio, se hace posible el registro de las llamadas marcas de defensa; el industrial o comerciante no solamente registra la marca que usa, sino una serie de imitaciones; aleja, de esta suerte, la posibilidad de que otro lo haga o que las use; establece una especie de fortificación alrededor de la marca de interés, por ejemplo, registrada la marca "Corona", se establece esa defensa registrando "Carona", " Corola", " Carola", etc., o bien se registran marcas para productos cuyo empleo podría desacreditar a la marca principal, el titular de la marca "La Negra", que emplea en substancias alimenticias, puede registrarla, para impedir que lo haga otro, con relación a abonos de origen animal o de mata ratas. El comercio y la industria saben bien la importancia que tienen las marcas de defensa.

Veamos nuevamente las ventajas del sistema atributivo:

- 1° Establece una fecha cierta como punto de partida para los derechos sobre la marca, e impide que ocurran casos como el de "Chocolat de la Marine", que comentamos en párrafos anteriores;
- 2° Facilita la búsqueda de anterioridades, porque al comerciante sólo puede afectarlo las marcas que ya están registradas. Se establece así contralor directo sobre casi todas las marcas del país;
- 3° Independizando la existencia de la marca de su uso, elimina todas las cuestiones relacionadas con su conservación, propias del sistema declarativo; se evitan pleitos de índole dudosa o de prueba difícil;
- 4° La prioridad en el registro- hecho comprobado- elimina las discusiones a que se presta la prioridad de su uso, hecho a comprobar mucho tiempo después de comenzar.

c) Sistemas mixtos

Después de haber analizado los sistemas mencionados no parece que los sistemas mixtos presenten ventajas reales sobre los sistemas básicos.

Los del primer tipo tienen todos los inconvenientes del sistema declarativo, con la desventaja de que, sin registro, no hay exclusividad efectiva. La conservación mediante el uso ininterrumpido, origina los mismos pleitos, con su prueba dificultosa, que pueden producirse bajo aquel sistema.

En el segundo tipo, el plazo durante el cual se reconocen derechos al comerciante que primero utilizó la marca, impuso un período de inestabilidad perjudicial para todos, si se quieren respetar los derechos emergentes del uso, seis meses o un año puede resultar poco tiempo para que el perjudicado pueda presentar su reclamo, si el plazo es mayor- cinco o seis años- se perjudica a quien registró la marca, pues no se atreverá a emprender una propaganda importante, a difundirla, a trabajarla, por la posibilidad, que penderá como espada de Democles, de perder el fruto de su trabajo.

Los tribunales ingleses han tratado de obviar ese grave peligro, sosteniendo que el sólo uso anterior no basta para obtener la radicación de la marca registrada: es necesario, además que el registro haya sido hecho con fraude, o mala fe.⁷⁴

Con los sistemas del tercer tipo se han querido aumentar las seguridades que el sistema atributivo otorga al titular de una marca, sus derechos no están a merced de un olvido. ¿No sería más práctico aumentar los efectos del registro en un tiempo equivalente al del plazo de gracia?, el período de incertidumbre, para los terceros que registran en ese lapso, desaparecería.

⁷⁴ Fulton, "TRADE MARKS", PAGINA 302, al emplear la palabra "fraude" quiero referirme, también, a los registros voluntariamente hechos para hacer pasar las propias mercaderías por las pertenecientes al competidor que, previamente, habría reunido una clientela con su marca no registrada, Son los actos "passing off".

En otras palabras, comparando las ventajas e inconvenientes de todos los sistemas de protección, Brauer Moreno nos da su opinión, el sistema atributivo es más eficaz que el declarativo o que los mixtos.⁷⁵

Tiene cualidades superiores, las fechas ciertas, la estabilidad de los registros, la facilidad de las búsquedas de anterioridades, la claridad de las situaciones...

Por otro lado, reconoce sus defectos, que ya se han señalado; pero no son mayores que los inherentes a los demás sistemas. Si, a igualdad de fallas, oponemos mayores virtudes, la elección no puede ser dudosa.

⁷⁵ BRAUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO. Editorial Robis, Buenos Aires, Argentina. 1946

CAPITULO SEXTO

**PROPUESTA PARA LA TRAMITACIÓN Y
DESAHOGO DEL REQUISITO DE
ANTERIORIDAD ANTE EL I.M.P.I., EN LA
TUTELA DE LOS DERECHOS AQUIRIDOS DEL
TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA.**

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

113-A

I.- Consolidación de grupos económicos (globalización).

La práctica comercial nos ha llevado a un egoísmo y un individualismo que cierra un círculo vicioso, ya que cada persona (física o moral) tiene la firme convicción de encontrar su propia identidad, creyendo que con una marca de la que él sea titular podrá lograrlo, siendo que las políticas actuales son de consolidación de grupos económicos, y por lo tanto, con una actitud individualista posiblemente no se logre el fin esperado, mientras que, unificando esfuerzos, estableciendo las bases de trabajo así como las reglas, luchando por un fin común, dichos grupos serán más fuertes, mismo que se refleja en un beneficio para México.

Si bien la economía mexicana busca su lugar en el contexto mundial, es una economía bien vinculada al proceso de globalización e internacionalización que vivimos en la actualidad, prueba de ello lo constituyen el gran número de empresas y población que han emigrado para establecerse en el norte de México y el sudoeste de los Estados Unidos de América.

En este sentido no se trata de reinventar o cambiar la economía mexicana por otra, sino trabajar en una economía que ya está ahí con sus sectores definidos y aprovechar las ventajas que ofrece la globalización.

Ya no hay que inventar casi nada, hay que utilizar para nuestro beneficio lo que existe, aunque para ello sea necesario compartir con otros los beneficios. Esta asociación o alianza la podemos clasificar ya sea por el ámbito de la cooperación (comercial, financiero, técnico), la duración (corto, mediano o largo plazo), y el tipo de actividad que se desarrolle, en su caso horizontal, cuando nos referimos a los competidores entre sí, o vertical, cuando concierne actividades complementarias.

Como ejemplo de una alianza estratégica horizontal, podemos tener la coinversión, las licencias y los esquemas de subcontratación, o las alianzas para proyectos específicos y concretos. Asimismo, como ejemplo de alianza vertical lo constituyen aquellas alianzas que se establecen con los proveedores, los distribuidores o con contactos.

El proceso de globalización de la economía, tanto a nivel nacional como internacional, ha propiciado que aparezcan nuevas y variadas operaciones de inversión y comercialización a nivel mundial, entre las cuales sobresalen las franquicias.

Las franquicia ha demostrado ser uno de los sistemas comerciales más efectivos en los últimos años, y el impacto económico que representa es importante ya que reduce en mucho la vulnerabilidad de las micro y pequeñas empresas, pues fomenta la asociación, a la vez que fortifica el desarrollo comercial.

En este sentido y para no ahondar en discusión respecto de la franquicia, que no es materia de la presente investigación, nos limitaremos al concepto legal establecido en la LPI, misma que también regula o intenta regular, aunque de manera todavía imprecisa, la operatividad y comercialización del sistema de franquicia en México; así encontramos que el artículo 142 de la LPI establece:

"Artículo 142.- Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que las personas 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 de imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue".

Sólo falta resaltar que dentro de los elementos de la franquicia, tenemos la licencia de uso de marca, lo cual en esta investigación, tiene importancia, en virtud de que para franquiciar un producto o servicio, la marca que se va a licenciar, deberá estar registrada, o en su defecto, por lo menos, en trámite de registro.

Ahora bien, en este sentido, es importante establecer que en lugar de estar registrando marcas y luchando por ser competitivo en un mercado tan cerrado y difícil, una buena opción, como se señaló en párrafos anteriores, se logra sacrificando un poco y compartiendo con algunos las ganancias.

2.-Propuesta de enmienda al artículo 5º del reglamento de la L.P.I.

En relación con el desahogo de la anterioridad, podemos establecer algunas consideraciones que pudieran mejorar el sistema de la propiedad industrial en México, para que así, se otorgue en este rubro mayor seguridad al titular del registro o solicitud de marca.

Considero necesario implementar, en la medida de lo posible, aquellas modificaciones a la ley, para que los documentos redactados en idioma extranjero que sean presentados al I.M.P.I., se les anexe una traducción al español, misma que deberá estar legalmente traducida por perito traductor, con la finalidad de evitar que dichos documentos estén traducidos de manera incorrecta, en virtud de que en caso de que conste que fueron traducidos por perito traductor, y se encuentren incorrectos, dicha persona incurrirá en responsabilidad, siendo factible que se le cancele su registro de perito, de acuerdo con la ley aplicable en la materia.

En este punto, estaríamos hablando de hacer una enmienda al artículo 5º del reglamento de la LPI, mismo que como se citó anteriormente, establece la obligación de presentar sólo la traducción de los documentos presentados en idioma extranjero, no siendo requisito ser traducidos por perito que avale la traducción de dichos documentos.

3.-Propuesta para notificar las anterioridades encontradas, a los titulares del registro de una marca.

Al hablar de esta propuesta, estamos considerando que se debería establecer la obligación al I.M.P.I., para que cuando sea encontrada una o varias anterioridades a una solicitud de registro de marca, comunique por escrito al solicitante,⁷⁶ así como a cada uno de los titulares de los registros encontrados como anterioridades a la solicitud de registro antes mencionada.

Para tal efecto, dichos notificaciones se deberán practicar conforme a lo que establece el artículo 13 del reglamento de la L.P.I.:

⁷⁶ Tal y como se establecen el artículo 122. 2º párrafo, de la Ley de Propiedad Industrial.

"Artículo 13.-Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes o terceros interesados por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen señalado al efecto. También podrán notificarse personalmente en domicilio señalado, en las oficinas del Instituto o por publicación en la Gaceta.

El Instituto podrá emplear otros medios de notificación tales como servicios de mensajería, el cual será con cargo al particular que lo solicite.

Las notificaciones personales en el domicilio de los solicitantes, terceros interesados o representantes legales, sólo se ordenarán y efectuarán, además del caso previsto en el artículo 72 de la Ley, en los casos en que el Instituto estime conveniente.

Las notificaciones personales en las oficinas del Instituto podrán efectuarse cuando el solicitante, tercer interesado, sus apoderados o las personas autorizadas en los términos de la fracción V del artículo 16 de este reglamento, ocurran personalmente a éstas.

Las notificaciones personales y las que se realicen por correo certificado con acuse de recibo surtirán efectos a partir del día en que sean entregados a los interesados.

Los plazos comenzarán a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación."

Dicha notificación a los titulares de los registros marcarios citados como anterioridades, así como a los de los registros en trámite, tiene la finalidad de enterar a éstos de que una solicitud de marca tiene similitud a su registro, y por lo tanto, tengan el derecho de manifestar lo que a sus intereses convenga.

Lo anterior, sin vulnerar ni afectar de ninguna manera, el recurso de nulidad con que cuentan para proteger sus derechos adquiridos mediante el registro oportuno de sus marcas, de conformidad con el título cuarto, capítulo VII de la ley de la materia, que establece las causas y procedimiento para la nulidad, caducidad y cancelación del registro de marca.

Lo que se pretende con esta notificación que se da a los titulares, es otorgar una mayor protección a éstos, ya que como se mencionó en capítulos anteriores, en algunas ocasiones la autoridad es omisa, o comete una falta de apreciación, concediendo a una solicitud de marca, el carácter de marca registrada. En otras palabras, se pretende advertir a los titulares que una marca idéntica o similar en grado de confusión⁷⁷ se intenta registrar, siendo existente una similitud a otra ya registrada, o en trámite, con el fin de anteponer una barrera más a los piratas de marcas, o aquellos que pretenden enriquecerse registrando marcas conocidas, simplemente alterando alguno de sus elementos constitutivos.

El escrito que contenga el desahogo de la notificación al titular del registro marcario citado como anterioridad, deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 5º del reglamento, excepto la fracción 6 del mismo que se refiere al pago de derechos, toda vez que dicho titular, en su momento, cumplió con todos y cada uno de los requisitos establecidos, y en consecuencia, dicho en términos comunes, ha cubierto su cuota para obtener la protección de la ley.

En el presente caso, el término para contestar la anterioridad, refiriéndonos tanto para el solicitante como para el titular de la marca, deberá ser igual para ambos, siendo éste de dos meses, de conformidad con el artículo 122 y 122 bis, que establecen en los términos para contestar la anterioridad citada a la solicitud de registro de marca, y que dicen:

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

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

⁷⁷ De acuerdo con el artículo 90, fracciones 14, 15 y 16 de la Ley de la Propiedad Industrial.

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

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

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

Si las anterioridades citadas fuesen del mismo titular, éste podrá desahogar dicha notificación tomando en cuenta aquellos registros citados como anterioridad, en los que él sea el titular, teniendo en este caso la obligación de hacer la mención correspondiente en el cuerpo del escrito que deberá presentar ante el Instituto.

Una vez que todos los involucrados en la anterioridad citada hayan sido notificados y vencido el plazo establecido en párrafos anteriores, la Autoridad valorará los argumentos aportados tanto por el solicitante del registro, como por los titulares de las marcas citadas, y en base a dicha valoración, resolverá si es procedente o no la concesión del registro.

En caso de que la autoridad hubiese considerado procedente dicha solicitud, se continuará con el trámite correspondiente de conformidad con los artículos 125 y 126 de la Ley; siendo en un sentido, la expedición del título correspondiente, o en caso contrario, es decir de negativa de registro, indicando los motivos y fundamentos de su negativa.

En resumen se propone lo siguiente:

1.-Modificar el texto, en lo conducente, del artículo 5º fracciones VI y VII del reglamento de la LPI, para quedar como sigue:

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

"(anterior) VI.-Acompañase del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;"

"(Propuesta) VI.-Acompañase del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, cuando proceda;"

"(anterior) VII.-Acompañase de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;"

"(propuesta) VII.-Acompañase de la correspondiente traducción al español, certificada por perito traductor, de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;"

2.-Asimismo, insertar al artículo 122 de la LPI un apartado bis 2, para quedar como sigue:

(Propuesta) "artículo 122 bis 2.-El Instituto notificará a los titulares de los registros de marcas o expedientes en trámite citados como anterioridad, de conformidad con el artículo 90 fracciones XV, XVI y XVII de esta Ley, a una solicitud de marca en trámite, otorgándoles un plazo de dos meses para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio del establecido en el Título VI de la presente Ley.

Los titulares de los registros de marcas o expedientes en trámite, tendrán un plazo adicional de dos meses para manifestar lo que a su derecho convenga, debiendo en este caso, comprobar el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento".

Lo anterior pretende, en la medida de lo posible, conciliar intereses entre los titulares de las marcas registradas o expedientes en trámite, y los solicitantes del registro de la marca idéntica

o similar en grado de confusión, a través de una licencia de uso, tal y como establece el artículo 136 de la ley que nos ocupa, y que establece la facultad que tiene el titular de una marca registrada o en trámite para conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca.

De esta manera podríamos estar formando y consolidando grupos económicos que, en conjunto, podrían ser más productivos como macro industria, que como micro, pequeña o mediana industria.

CONCLUSIONES

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

121-A

1. La propiedad industrial, es el conjunto de normas jurídicas que regulan y tutelan a los signos distintivos, las creaciones industriales y los conocimientos técnicos, mediante los cuales se otorga un privilegio de explotación a sus titulares.
2. La propiedad industrial se conforma de las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, marcas colectivas, nombres comerciales y avisos comerciales.
3. La función de la propiedad industrial es proteger tanto a los titulares, como al público consumidor, dando un ambiente de confianza y seguridad para que el titular comercialice o produzca y el público consuma.
4. La propiedad industrial converge con variadas ramas del derecho que le han dado su propia identidad, otorgándole el soporte jurídico a nivel nacional e internacional, permitiendo que se cumpla con su función de protección y salvaguarda de los derechos de propiedad industrial.
5. La marca, como elemento de la propiedad industrial, la podemos conceptualizar como aquel signo, denominación o figura visible, utilizado por industriales, comerciantes o prestadores de servicios, para distinguir sus productos o servicios de los demás de su misma especie en el mercado, dirigida a un público consumidor. En consecuencia, la legislación vigente entienda por marca a todos signo visible que distinga a productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
6. Las marcas las podemos clasificar atendiendo principalmente a tres criterios y que son: I) sus elementos constitutivos en marcas de productos o servicios; II) a los titulares marcas individuales o de un solo titular y marcas colectivas y; III) el objeto al que se aplican en marcas bidimensionales y tridimensionales.
7. La marca consta de cinco características esenciales que son la distintividad, la originalidad, la novedad, la licitud y la veracidad del signo, todas ellas interrelacionadas, dando como resultado que la marca sea susceptible de registro.

8. Las finalidades que persigue la marca van encaminadas a hacer de ésta un producto o servicio de calidad competitivo en el mercado, otorgando al público consumidor la certeza de conocer e identificar el origen, atrayéndolo por las características y calidad del producto o servicio.
9. El procedimiento para obtener un registro de marca, se inicia presentando una solicitud por escrito ante el Instituto, cumpliendo con los requisitos establecidos en la LPI y su reglamento. El siguiente paso es turnar el expediente de marca al examen de forma, en el cual se verifica que los datos, información y anexos vertidos con la solicitud estén completos; en su defecto, el Instituto previene al solicitante para que subsane alguna omisión. En caso de ser satisfactorio, se turna al examen técnico o de fondo en el que se evalúa si la solicitud de marca en cuestión contraviene o no las disposiciones legales, comprobando si la marca es distintiva, si no es descriptiva, si afecta símbolos oficiales o si induce al error o se confunde con derechos de propiedad industrial previamente reconocidos.
10. En caso de no haber impedimento alguno, la autoridad otorga el registro definitivo, extendiendo el título correspondiente con una vigencia de 10 años contados a partir de su fecha legal; es decir la fecha de presentación de la solicitud de registro.
11. En la tramitación de un registro marcario, en ningún momento se requiere al solicitante para que los documentos presentados, en idioma extranjero, acompañados de su correspondiente traducción, ante el Instituto, sean traducidos por perito traductor autorizado.
12. El procedimiento de registro de marcas, vigente en la legislación aplicable, carece de disposición alguna, tanto expresa como tácita, que prevenga a los titulares de derechos de propiedad industrial respecto de las solicitudes de registro que sean idénticas o similares en grado de confusión a las marcas ya registradas o en trámite previo a éstas.
13. Se propone enmendar el artículo 5 del Reglamento de la LPI, para quedar como sigue:

Artículo 5.-Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio I.M.P.I. o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir con los siguientes requisitos:

VI.- Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, cuando proceda;

VII.- Acompañarse de la correspondiente traducción al español, certificada por perito traductor, de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;

14. Con el fin de dar transparencia al desahogo de la anterioridad ante el I.M.P.I., se propone adicionar al artículo 122 un inciso BIS2, para quedar como sigue:

Artículo 122 BIS2.-El Instituto notificará a los titulares de los registros de marcas o expedientes en trámite citados como anterioridad, de conformidad con el artículo 90 fracciones XV, XVI y XVII de esta Ley, a una solicitud de marca en trámite, otorgándoles un plazo de dos meses para que manifiesten lo que su derecho convenga, sin perjuicio del establecido en el Título VI de la presente Ley.

15. Al prevenir a los titulares de los registros de marcas o expedientes en trámite, que hay una persona solicitando un registro de marca idéntica o similar en grado de confusión a una ya registrada o en trámite, simplifica trámites y permite a dichos titulares manifestar lo que su derecho corresponda, proporcionando a la autoridad elementos de valoración para determinar si es o no procedente el registro de marca solicitada.

BIBLIOGRAFÍA

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

124-A

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. Editorial Porrúa. 1ra. edición. México. 1979.

ARCE GARGOLLO, Javier. EL CONTRATO DE FRANQUICIA. Editorial Themis. Colección Ensayos Jurídicos. México 1974.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL. Editorial Civitas. 1ra edición. Madrid, España. 1978.

BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO. Editorial Robis. Buenos Aires, Argentina 1946.

BURGOA ORIGUELA, Ignacio. DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. Editorial Porrúa. 23ava Edición. México. 1992.

BURGOA ORIGUELA, Ignacio. LAS GARANTIAS INDIVIDUALES. Editorial Porrúa. 23ava Edición. México. 1991

CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo. EI DERECHO MARCARIO Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Editorial Cárdenas Editor Distribuidor 2ª edición México septiembre del 2000.

GALINDO GARFIAS, Ignacio. DERECHO CIVIL. Editorial Porrúa, 10ª edición. México 1990.

GARCIA MAYNES, Eduardo. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO, Editorial Porrúa, S.A. México 1991.

IBAÑEZ BRAMBILA, Berenice. MANUAL PARA LA ELABORACION DE TESIS. Editorial Trillas. México 1992.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS. DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Editorial Porrúa. 2ª. Edición. México, 1988

JALIFE DAHER, Mauricio. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO. Editorial Sista, S.A. de C.V. 5a. Edición. México. Octubre 2000.

MANTILLA MOLINA, Roberto. DERECHO MERCANTIL. Editorial Porrúa. México. 1992.

MARCO JURIDICO MEXICANO EN PROPIEDAD INTELECTUAL. INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

MASCAREÑAS, Carlos E. LAS MARCAS EN EL DERECHO COMPARADO Y EN EL DERECHO VENEZOLANO. Colección Justicia. Editorial Jus.

NAVA NEGRETE, Justo DERECHO DE LAS MARCAS. Editorial Porrúa. 1ra. edición. México. 1981.

PÉREZ MIRANDA, RAFAEL. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA EN MÉXICO. UN ENFOQUE DE DERECHO ECONOMICO. Editorial Porrúa, S.A. México. 1994.

RANGEL MEDINA, David. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. Universidad Nacional Autónoma de México. 1992.

RANGEL MEDINA, David. PANORAMA DEL DERECHO MEXICANO. Mc.GRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Universidad Autónoma de México. 1999.

RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Derechos reservados por el autor. 1ra. Edición 1960.

RANGEL ORTIZ, Horacio. EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO A LA MARCA. Editorial Porrúa, S.A. México 1980.

RANGEL ORTIZ, Alfredo. MODOS DE CONCLUIR EL DERECHO A LA MARCA. Editorial Porrúa, S.A. México. 1982.

RIOS HELLING, Jorge. LA PRÁCTICA DEL DERECHO NOTARIAL. Editorial Mc.Graw-hill, México. 1997

RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Joaquín. DERECHO MERCANTIL. Editorial Porrúa.

RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Joaquín. CURSO DE DERECHO MERCANTIL. Editorial Porrúa. 3ª edición, México 1957

SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. DE LOS CONTRATOS CIVILES. Editorial Porrúa, S.A. México. 1993

SECRETARÍA DE COMERCIO DE FOMENTO INDUSTRIAL. Dirección General de Fomento al Comercio Interior "Información General para Constitución de Franquicias". México 1994.

SEPULVEDA, Cesar. EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Editorial Impresiones Modernas, S.A. México 1981.

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. LA PROPIEDAD INTELLECTUAL. Editorial Trillas. 1ª Edición, México. Junio 1998

VILLAFUERTE ANCIRA, Evangelina, LAS MARCAS FIGURATIVAS. Tesis de Licenciatura en Derecho. Universidad Iberoamericana. 1987.

ZAVALA RODRIGUEZ, Carlos J. DERECHO DE LA EMPRESA. Ediciones Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1971

TRATADOS Y LEGISLACIÓN

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE. Editorial Porrúa, S.A. México 1994.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA. México. Diario Oficial de la Federación, 9 de enero de 1995.

CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Adoptado en Estocolmo el 15 de julio de 1967.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIA INDUSTRIAL. Departamento de transferencia de Tecnología a los Países en Desarrollo. ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS ACUERDOS DE LICENCIA EN EL CAMPO DE LAS PATENTES, LAS MARCAS Y LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS. Documento PJ/92 Ginebra. 1º de junio de 1975.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. México. 1o de enero de 1943.

LE Y DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. México. Diario Oficial de la Federación. 27 de junio de 1991.

Decreto por el que se crea el INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. México. Diario Oficial de la Federación. 10 de diciembre de 1993.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. México. Diario Oficial de la Federación. 2 de agosto de 1994.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIA INDUSTRIAL. México. Diario Oficial de la Federación. 23 de noviembre de 1994.

REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. México. Diario Oficial de la Federación. 23 de noviembre de 1994.

LEY FEDERAL DE DERECHOS.

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.