



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

**“LA IMITACIÓN DE MARCAS ANTE LAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y
JUDICIALES DE MÉXICO”.**

TESIS

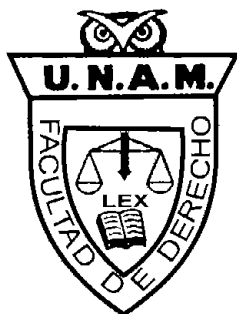
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:

MÓNICA BIBIANA RAMÍREZ SÁNCHEZ

ASESOR:

LIC. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ



CIUDAD UNIVERSITARIA,

ABRIL DE 2005

m. 343044



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: Monica B. Brana

Pamírez Sánchez

FECHA: 13/04/2008

FIRMA: [Signature]



UNIVERSIDAD NACIONAL
AVENIDA DE
MEXICO

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

6 DE ENERO DE 2005.

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

La pasante de Derecho señorita **MONICA BIBIANA RAMÍREZ SÁNCHEZ**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección de **CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**, la tesis titulada:

“LA IMITACIÓN DE MARCAS ANTE LAS AUTORIDADES AMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE MEXICO”

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”

C. Callejas
CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL SEMINARIO.



El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contando desde el 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.

CBCH*amr.

A Dios...

A mis padres:

Guillermina y Alberto, con todo mi amor y agradecimiento por haberme dado siempre lo mejor y por apoyarme en todos los momentos de mi vida.

A mis hermanos:

Araceli y Ricardo, por su cariño, apoyo y comprensión y por ser para mí un verdadero ejemplo de superación y lucha en la vida.

A mis sobrinos:

Inés Itzel, Alexis, Ricky, Axel y Yael, con todo mi cariño y con el deseo infinito de que siempre logren alcanzar sus metas en la vida.

A mi *alma mater*, la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Facultad de Derecho, semillero de eminentes juristas, por haberme permitido ser parte de ella.

A mi asesor de Tesis:
Lic. César Benedicto Callejas Hernández,
por brindarme su tiempo y apoyo
para la elaboración de este trabajo.

A todos y cada uno de mis maestros, quienes tan generosamente me transmitieron sus conocimientos y experiencia, y en especial al Dr. David Rangel Medina † verdadero ejemplo de sabiduría y amor a la profesión.

A mis compañeros de la Facultad,
con quienes compartí momentos
maravillosos y ahora me une a ellos
una amistad excepcional.

LA IMITACIÓN DE MARCAS ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE MÉXICO.

INTRODUCCION.....	1
-------------------	---

CAPITULO I.- ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA.

1.- Concepto de marca.....	1
a) Doctrinal.....	1
b) Legal.....	3
2.- Funciones de la marca.....	4
a) Función de procedencia u origen.....	4
b) Función distintiva.....	6
c) Función de protección.....	6
d) Función de garantía.....	7
e) Función de publicidad.....	9
3.- Elementos distintivos de la marca.....	10
a) Denominaciones.....	10
b) Letras.....	12
c) Números o dígitos.....	12
d) Combinación de letras con números.....	13
e) Colores.....	13
f) Nombre propio.....	14
g) Nombre comercial.....	15
h) Denominación o razón social.....	16
i) Formas tridimensionales.....	17
j) Dibujos y emblemas.....	18

4.- Clasificación de las marcas atendiendo a su configuración.....	19
a) Nominativas.....	19
b) Innominadas.....	19
c) Mixtas.....	20
d) Tridimensionales.....	20
5.- Clasificación de las marcas según el objeto que distinguen:.....	21
a) Marcas de productos.....	21
b) Marcas de servicios.....	22
6.- Clasificación de productos y servicios vigente en México.....	23
7.- La adquisición del derecho sobre la marca.....	31
a) El uso como fuente del derecho sobre la marca.....	31
b) El registro como fuente del derecho exclusivo.....	32
7.-El principio de especialidad de la marca.....	33
8.-El principio de territorialidad de la marca.....	35
CAPITULO II.- IMITACIÓN Y CONFUSIÓN EN MATERIA DE MARCAS.	
1.- Concepto de imitación de marca.....	37
2.- Concepto de Confusión.....	38
3.- Tipos de Confusión.....	39
a) Confusión Directa.....	39
b) Confusión Indirecta.....	39

c) Confusión Visual o gráfica.....	40
d) Confusión Auditiva o fonética.....	41
e) Confusión ideológica o conceptual.....	43
4.- Elementos constitutivos de la imitación de marcas.....	45
a) Naturaleza del signo.....	45
b) Indole de los productos y servicios.....	50

CAPITULO III.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA IMITACIÓN DE MARCAS EN MÉXICO.

1.- Aspectos Generales.....	56
2.- Ley de Marcas de Fábrica de 1889.....	58
3.- Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.....	60
4.- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928.....	62
5.- Ley de la Propiedad Industrial de 1942.....	64
6.- Ley de Invenciones y Marcas de 1976.....	66
7.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.....	69
8.- Ley de la Propiedad Industrial.....	71

CAPITULO IV.- LA IMITACIÓN DE MARCAS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE.

1.- Papel de la imitación en el régimen legal protector de las marcas.....	73
2.- La imitación como impedimento del registro de marca y del nombre comercial.....	76
3.- La imitación como causa de nulidad del registro.....	83
4.- La imitación como infracción administrativa de derechos marcarios.....	88

5.- El caso de la marca notoria.....	92
6.- Reglas para apreciar y juzgar la imitación de marca.....	101

CAPITULO V.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA COMBATIR LA IMITACIÓN DE MARCAS.

1.- Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción.....	105
a) Aspectos Generales.....	105
b) Requisitos de una Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción.....	115
c) Pruebas.....	118
d) Substanciación del Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción.....	126
2.- Criterios para juzgar la imitación de marcas.....	131
3.- Sanciones administrativas.....	137
4.- Sanciones penales.....	142

CAPITULO VI.- PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES.

1.- Casos en que se niega el registro de una marca por ser imitación de otra previamente registrada.....	145
a) Imperial.....	145
b) Fruti Chap's.....	150
2.- Casos relativos a declaraciones administrativas de nulidad.....	155
a) Pacífico.....	155

b) Navi-Arbol.....	162
3.-Casos relativos a declaraciones administrativas de infracción por imitación de marcas.....	168
a) Friday.....	168
b) Esbelt.....	173
CONCLUSIONES.....	177
BIBLIOGRAFÍA.....	180

INTRODUCCION.

En la actualidad, las marcas tienen una gran importancia en el mundo del comercio, toda vez que estas distinguen productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; es decir, imprimen individualidad a los productos y servicios, en virtud de lo anterior y dada la gran cantidad de marcas existentes en el comercio, que compiten entre sí, el fabricante, comerciante o prestador de servicios, invierte gran parte de su capital en promocionar y dar a conocer su marca a través de diversos medios de publicidad, tales como anuncios, revistas, comerciales, stands, etc., con el fin de posicionarla en el mercado y de que esté presente en la mente del público consumidor, para así orientar su elección hacia los artículos que comercializa o en su caso, los servicios que presta.

De esta manera, la marca se convierte en una garantía para los consumidores, que encuentran el tipo y la calidad de mercancías y servicios que esperan y que les merecen confianza, por la uniformidad del producto, su calidad, precio, etc., sin embargo, es solamente a través del registro, como se obtiene el derecho al uso exclusivo de la misma, así pues, para que un registro marcario sea otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe contar con distintividad, es decir, no debe confundirse con las marcas ya existentes. En relación con lo anterior, en el Capítulo Primero del presente trabajo, se realiza un análisis sobre las diversas funciones de la marca, entre las que se encuentra la función de distintividad.

Cuando las marcas han obtenido su registro y cuentan con cierto prestigio y reconocimiento en el mercado, tienden a ser imitadas por personas que pretenden valerse de su posicionamiento en el gusto del público consumidor, utilizando en sus productos o servicios marcas semejantes en grado de confusión a las ya registradas, con el evidente ánimo de crear confusión y de confundir al consumidor a fin de que este adquiera su producto, pensando que está adquiriendo otro, o bien piense que se trata de una variante del producto que suele adquirir, obteniendo así quien imita un registro marcario ganancias ilícitas, causando un menoscabo en el patrimonio del titular de la marca. En relación con lo anterior, en el Capítulo II, se

habla de los conceptos de imitación de marca y confusión, así como de las diferentes formas de imitación y los tipos de confusión que pueden presentarse.

En México, el sistema jurídico de las marcas protege al comerciante honesto contra cualquier persona que trate de imitar su marca y obtenga así una ganancia económica ilícita, ya que la ley de la materia, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial, protege a las marcas atento a dos consideraciones principales, la primera, para garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia deshonesta, amparando así el esfuerzo humano, ya sea en su aspecto de originalidad, o bien en el aspecto económico y la segunda consiste en la protección al público consumidor, por cuanto que la marca distingue entre productos similares, y permite a dicho consumidor conocer la procedencia de los artículos que demanda siendo una garantía de calidad uniforme; en relación con lo anterior, se hace un análisis en el Capítulo IV, del presente trabajo, sobre el papel de la imitación en el régimen legal protector de las marcas, así como la imitación como impedimento del registro de una marca, como causal de nulidad de un registro, y como infracción administrativa, procedimiento que se inicia a través de una solicitud de declaración administrativa de infracción.

Por lo que respecta a las acciones de protección a los derechos de propiedad industrial, que sanciona las conductas contrarias a la Ley de la Propiedad Industrial, como es la imitación de marcas, en el Capítulo V del presente trabajo, se habla del procedimiento de declaración administrativa de infracción, así como de los requisitos que debe contener una solicitud, las pruebas que pueden ofrecerse y en general la substanciación del procedimiento, así como las sanciones que se imponen al infractor en caso de ser procedente la acción, asimismo, en dicho capítulo se señalan los diversos criterios emitidos por los Tribunales Colegiados en materia Administrativa, mismos que deben tomarse para realizar el análisis entre dos marcas, a fin de determinar si son semejantes en grado de confusión y resolver si la conducta del presunto infractor encuadra o no en los supuestos contemplados en el artículo 213 de la Ley de la propiedad Industrial.

Finalmente en el Capítulo VI, del presente trabajo se citan diversos casos en los que se niega una marca por ser imitación de otra previamente registrada; casos

relativos a declaraciones administrativas de nulidad y casos relativos a declaraciones administrativas de infracción por imitación de marcas, en los cuales la autoridad administrativa emitió la resolución correspondiente, la cual fue impugnada ante los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y posteriormente se promovió el recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa en el Distrito Federal, apreciándose en sus sentencias la diferencia de criterios entre la autoridad administrativa y la judicial en relación con la forma de determinar si existe semejanza o no entre dos marcas.

CAPITULO I

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA

1.- CONCEPTO DE MARCA.

a) Doctrinal.

El vocablo de "marca", en simple particularidad, significa en la gramática castellana (entre otros conceptos generales) "acción de marcar, señal hecha en una persona, animal o cosa para distinguirla de otra o denotar calidad."¹

De la definición anterior podemos observar algunos elementos que han sido tomados por los diversos autores de la materia para definir el concepto de marca, así tenemos que para César Sepúlveda,² la marca "es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios diferenciándolos de los otros."

Por su parte, Nava Negrete³, señala que la 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 otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla."

Conforme al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, las marcas "son signos utilizados por los industriales, fabricantes, o prestadores de servicios en mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos,

¹ Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIX. Ed. Driskil., México, 1971, pág. 91.

² Sepúlveda, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. Ed. Porrúa. México, 1981, pág. 113.

³ Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. Ed. Porrúa. México, 1985, pág. 147.

individualizarlos, denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.”⁴

Asimismo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, señala que la marca “es un signo visible protegido por el derecho exclusivo, concedido en virtud de la Ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las de otras empresas.”⁵

Finalmente, y ante la gran cantidad de conceptos vertidos en relación con el concepto de marca, el maestro Rangel Medina⁶, ha hecho una selección de estos, quedando agrupados dichos conceptos en cuatro corrientes o grupos, los cuales se enuncian a continuación:

Primero.- El que da a la marca un papel indicador del lugar de procedencia de la mercancía o bien de garantizar el origen de la mercancía a los terceros que la compran, en cualquier lugar.

Segundo.- Los que consideran a la marca como agente individualizador del producto, es decir, consideran a la marca como un signo para identificar y diferenciar los productos y artículos de las industrias en general de otros idénticos o semejantes de origen diverso.

Tercero.- El que reúne las notas sobresalientes de los dos grupos antes mencionados.

Cuarto.- El que establece la tesis mixta y especifica la esencia de la marca en función de la clientela.

Como podemos observar las definiciones sobre la marca, que han sido transcritas a modo de ejemplo, son básicamente iguales, ya que tienen la misma

⁴ Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Edit. Porrúa, UNAM, 1995, pág. 2079.

⁵ Alvarez Soberanis, J. La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. Ed. Porrúa, México, 1985. Pág. 54.

⁶ Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Ed. Libros de México, México, 1960, pág 154.

esencia y toman en cuenta los mismos elementos, distinguiéndose como única diferencia la forma en que fueron redactadas.

b) Legal.

La Ley mexicana de 1889, de una manera expresa consignaba el concepto de marca señalando en su artículo 1º que “se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial”.

También la Ley de marcas industriales y de comercio de 1903 contenía explícitamente la definición de marca diciendo que “es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia” (art. 1º).

En la Ley de 1928 ya no aparece definición alguna, sino que implícitamente se indica la finalidad de la marca así como otras características de la misma.⁷

La Ley de Invenciones y Marcas publicada el 10 de febrero de 1976, en su Título Cuarto Marcas, Capítulo I (Definiciones y Materia de Registro), define a las marcas de productos y a las marcas de servicios. Las primeras las constituyen los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Los segundos, los signos que distinguen un servicio de otros de su misma especie o clase (art. 87).

Las anteriores definiciones están inspiradas en la Ley Tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal, para los Países en Desarrollo que en su parte primera “Disposiciones Generales,” establece en su artículo 1º, lo siguiente:

⁷ Rangel Medina, David. En Tratado..., ob. cit. Pág. 158.

“En el sentido de la presente Ley se entiende por:

a) Marcas de productos: todo signo visible que sirve para distinguir, los productos de una empresa de los de otras empresas.

b) Marcas de servicios: todo signo visible que sirve para distinguir los servicios de una empresa de los de otras empresas.”

“En los incisos c); d) y f) de este artículo, se definen respectivamente las marcas colectivas, nombres comerciales, indicación de procedencia y denominación de origen, las que no se incluyeron en nuestra ley.”⁸

Finalmente, la actual Ley de la Propiedad Industrial⁹, en su artículo 88, señala que “se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

2.- FUNCIONES DE LA MARCA.

De los conceptos doctrinarios y legales citados con anterioridad, podemos apreciar que son varias las funciones que se le atribuyen a la marca, las cuales han ido evolucionando de acuerdo a sus características y al papel que han ido desempeñando a través de la historia. A continuación citaremos las principales.

a) Función de procedencia u origen.

“La función de procedencia u origen, se consideró hasta principios del siglo XX, por una gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia como la función esencial y fundamental de las marcas, siendo éstas como una especie de certificado de origen o procedencia, es decir, indicaban el origen de la mercancía fabricada o elaborada por determinada persona física o jurídica.”¹⁰

⁸ Nava Negrete, Justo, ob. cit. Pág. 149.

⁹ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994.

¹⁰ Nava Negrete, Justo, ob. cit. pág. 151.

De esta manera podemos decir, que la función de la marca era, en su origen, la de indicar que un producto se fabricó por tal persona o empresa.

Esta función de la marca como signo distintivo de la empresa que fabrica los productos, ha ido perdiendo importancia, debido a que vivimos en un mundo complejo, en el que existen miles de productos diferenciados a través de marcas y muchas empresas y resultaría poco práctico tratar de que el consumidor memorizara, además de aquéllas, los nombres de éstas.

La marca opera en la actualidad como un agente de ventas mas que como un signo que identifica el establecimiento productivo del bien o del servicio, por ejemplo, la propaganda que se hace en la televisión, se dirige fundamentalmente a identificar los productos o servicios a través de sus marcas y en mucho menos medida se refiere a las empresas que las producen.

El público no siempre está interesado en saber quién fabricó el producto. Insistir en dar a conocer el origen del producto generalmente es inútil desde el punto de vista comercial, excepto que se trate de una empresa con gran prestigio muy bien identificada por el público consumidor.

La empresa está interesada en vender sus productos. Algunas marcas de prestigio internacional, están asociadas con el nombre comercial de la empresa productora y hay ejemplos en los que concurre esta circunstancia, pero numéricamente no es un fenómeno importante, "Teflón", nombre de una famosa substancia producida por E.I. Dupont de Nemours, no indica la procedencia del producto, "Kleenex" es producido por Kimberly Clark y pocas personas, al menos en México, conocen esta circunstancia.

Al respecto Jorge Otamendi¹¹ señala que, hoy en día este concepto de la función que cumple ha quedado superado. La marca no distingue origen. Es más, la gran mayoría del público, ignora quien es el fabricante de los productos que adquiere -y agrega- que es muy común que sean varios y diferentes los fabricantes

¹¹ Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 9.

de productos o prestadores de servicios que los distinguan con las mismas marcas. Esto es posible a través de la concesión de licencias y de franquicias. En estos supuestos los "orígenes" pueden ser muchos y la marca una sola.

b) Función distintiva.

Nava Negrete¹² señala que desde el punto de vista jurídico, la función de la marca por excelencia, es aquella que distingue productos y servicios de otros iguales o similares, o sea la función distintiva.

Esta función resulta de la naturaleza misma de la marca. La marca sirve ante todo -dice Martín Achard¹³- "para distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea que este último lleve otra marca o que no lleve ninguna." Y Puillet,¹⁴ hace referencia a este papel de la marca cuando afirma que: "Es la marca la que da a la mercancía su individualidad; permite reconocerla entre millares de otras análogas o semejantes. Cuando mas estimada es la mercancía, mas valor tiene la marca. Corresponde pues al legislador, protegerla y reglamentarla, y especialmente castigar la usurpación."

De lo anteriormente señalado claramente se desprende que esta es una de las funciones principales de la marca, ya que es evidente que su función directa o inmediata es la de distinguir un determinado producto o servicio, de otros que se encuentran en el mercado, por lo que concluimos que sin este elemento, simplemente la marca no tendría la naturaleza de signo distintivo.

c) Función de protección.

La marca tiene por función la de proteger al titular contra sus competidores, posibles usurpaciones y sobre todo, ella constituye uno de los instrumentos por los cuales, tanto el fabricante como el comerciante solicitan la confianza del consumidor habituado a reconocer ciertos productos con determinada marca.

¹² Nava Negrete, Justo, ob. cit. Pág. 161.

¹³ Achard, Martín. Citado por Rangel Medina. Tratado de...Pág. 172.

¹⁴ E. Puillet. Citado por Rangel Medina, en Tratado... IDEM.

“Dicha función, es mas bien una consecuencia lógica de su reconocimiento legal, que indudablemente, trae consigo que el bien o entidad que se trata de regular se enmarque dentro de una estructura jurídica que responda a nuestra realidad, y por lo mismo, resulta imprescindible no sólo en nuestro sistema jurídico, sino en todos aquéllos, particularmente la de los países en desarrollo como el nuestro, que los intereses sociales tengan preeminencia sobre los individuales o privados, de tal suerte, que si el público consumidor constituye el destinatario de la marca, requiere de una protección jurídica idónea que asegure su confianza en la elección de un producto o de la prestación de un servicio dentro de una gama de otros iguales o similares con diferentes marcas libremente disponibles, evitando mediante medidas coercitivas de que sea engañado y sea un instrumento más del consumismo enajenante o irracional. Por consiguiente, la protección del consumidor constituye un interés social, ya que si éste es afectado en su economía, repercute en la economía misma del país.”¹⁵

Asimismo, es importante señalar que nuestra actual Ley de la Propiedad Industrial, en el artículo 87 indica que para accionar los derechos exclusivos sobre la marca es necesario, contar con el título correspondiente, tal y como lo establece el sistema atributivo.

d) Función de garantía.

La función que desempeña la marca como signo garantizador de calidad, ha tenido una gran aceptación en la doctrina como uno de los objetivos que persigue la marca, aunque algunos autores le atribuyen un carácter esencial, lo cierto es, que en la actual doctrina francesa, dicho objetivo no tiene una significación jurídica, debido primordialmente a la práctica frecuente del fabricante de utilizar una misma marca para un mismo producto pero con diferentes calidades.¹⁶

Según Lansford,¹⁷ la marca sirve como una garantía de consistencia acerca de la naturaleza, calidad y características de los bienes. A esto se le conoce como la

¹⁵ Nava Negrete, J., ob cit. Pág. 157 y 158.

¹⁶ Ídem. Pág. 154.

¹⁷ Julius R. Lansford. Citado por Alvarez Soberanis, ob. cit. Pág. 63.

función de garantía. Ella asegura al comprador que los artículos que llevan la marca tienen la misma alta calidad que el cliente espera encontrar. Igualmente asegura que un deterioro de la calidad, puede ser rastreado hasta aquél que lo produjo.

Por otra parte M. Gabay,¹⁸ afirma que, gracias a la función de garantía de calidad, el consumidor tiene los medios para reconocer una marca particular como representación de una calidad constante de productos determinados y agrega, que la mayor parte de los especialistas del derecho de las marcas admiten ahora, lo que se ha llamado la "función de garantía de calidad" y el hecho de que la marca indica no solamente el origen de un producto sino maniobra su nivel de calidad.

En efecto, la calidad del producto es lo que intrínsecamente lo califica, por cuanto lo que el comprador busca al adquirir el producto, es una calidad determinada, prescindiendo de la empresa que fabrica el producto, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

Por otra parte, Jorge Otamendi¹⁹ señala que es el interés del titular de la marca que el producto mantenga una calidad uniforme y que el consumidor no sea frustrado cuando vuelva a elegir esa marca. Un producto o servicio que empeora su calidad seguramente perderá consumidores y puede provocar que la marca desaparezca del mercado. Una marca que viole esa esperanza del público dejará de ser comprada. El público reacciona rápidamente ante estos hechos y adquiere un producto o servicio de la competencia. Tarda mucho mas una marca en ganar posiciones en el mercado que en perderlas. Las preferencias del público se conquistan con esfuerzo y se pierden con facilidad. Por ello el interés enorme del titular de la marca en mantener uniforme o bien en mejorar la calidad del producto.

En la actualidad podemos observar que muchas de las marcas que cuentan con prestigio lo han adquirido a base de que el producto o servicio es de cierta calidad y de que dicha calidad se ha mantenido constante, así pues tenemos que el público consumidor al adquirir un producto o solicitar la prestación de un servicio,

¹⁸ Gabay M. Citado por Nava Negrete, ob. cit. Pág. 155.

¹⁹ Otamendi, Jorge, ob. cit. Pág. 11.

está seguro de que encontrará la misma o mejor calidad, que tenía en el momento en que lo adquirió con anterioridad.

e) Función de publicidad.

Ciertamente la marca sirve para publicitar los artículos que la llevan. De ahí que una de sus características principales es su "distintividad". Si la marca no distingue, no podrá identificar al producto y menos cumplir la función de publicidad o promoción de la venta de ese producto.

La función publicitaria de las marcas es fundamental en el proceso de comercialización y en la implementación de la estrategia de maximización de utilidades de las empresas.

El proceso de comercialización que se efectúa a través de la publicidad de las marcas de los productos y servicios, tiene como propósito despertar el impulso de comprar en los adquirentes potenciales.

La comercialización se realiza a través de la publicidad que se hace respecto de las marcas de los productos y servicios, pues éstas permiten su identificación.

"La difusión de las marcas ha alcanzado un gran éxito, de tal manera que el consumidor mas que pretender conocer las características y peculiaridades del producto, conoce nombres y símbolos. El acto de consumo se dirige a la marca publicitada y no al artículo."²⁰

En la actualidad, es indudable la importancia que reviste la publicidad no solo en su aspecto puramente informativo, sino además persuasivo, recurriendo a la introducción de diversas técnicas, que hacen mas efectiva su utilidad. La marca muy frecuentemente tiende a convertirse en una verdadera obra de ingenio producto de

²⁰ Alvarez Sobernis, J., ob. cit. Pág. 64.

la publicidad, lo que constituye según Ascarelli,²¹ el problema planteado por las llamadas marcas suprenatorias o de alto renombre, problema que, en definitiva, tienen un paralelo en las tendencias que en materia de concurrencia desleal tienden a extender el campo de la llamada concurrencia parasitaria.

Este es otro de los elementos que debe tener una marca, pues en vano serán los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido, asimismo, la publicidad es una forma de demostrar la explotación que se le da a la marca.

3.- ELEMENTOS DISTINTIVOS DE LA MARCA.

En la actual Ley de la Propiedad Industrial, se determina cuales son los signos que pueden constituir marcas, así tenemos que el artículo 89 señala que pueden constituir una marca, 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, las formas tridimensionales, los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales y el nombre propio de una persona física, por otra parte, es importante destacar que dichos signos deben satisfacer las condiciones o funciones, así como las características esenciales y secundarias de toda marca.

En virtud de lo anterior, en el presente apartado serán analizados aquellos signos o medios que pueden constituir una marca, como pueden ser las denominaciones, dibujos, emblemas, números, dígitos, etc.

a) Denominaciones.

Las denominaciones están constituidas por una o varias palabras producto de la imaginación que tienen como fuente de inspiración el mismo lenguaje corriente y que pueden tener un significado o carecer de éste cuando se forman de manera

²¹ Ascarelli, Tulio. Citado por Nava Negrete, J., ob cit. Pág. 159.

fantasiosa, arbitraria, caprichosa, escogida libremente por quien la va a emplear como marca. Se excluyen de éstas los nombres propios, técnicos o de uso común de los productos o servicios que traten de ampararse con la marca.

"No solo en México, sino en todos los países del mundo la denominación arbitraria o de fantasía constituyen la categoría mas numerosa de las marcas de fábrica, de comercio o de servicios."²²

La denominación de fantasía resulta de la expresión arbitraria o caprichosa, que no toma en cuenta la composición, calidad y utilidad del producto. Las palabras pueden ser creadas por la pura fantasía, pero también pueden existir ya en el lenguaje, trátense de lenguas muertas o vivas.

Dentro del grupo de las denominaciones tenemos también a las evocativas, que son aquellas que se relacionan de modo remoto o indirecto con el producto, sin confundirse con las denominaciones necesarias o vulgares ni con las puramente descriptivas.

"Los comerciantes e industriales procuran en ocasiones dar cierto carácter descriptivo a sus marcas, para indicar al público la utilidad del producto o los fines a que se destina, lo cual se consigue desfigurando o deformando de una manera caprichosa una o más palabras o voces que, combinadas con otros elementos fonéticos permiten indicar entre el público sea la finalidad, sea la composición, bien las propiedades o virtudes de las mercancías que se amparan con la marca. Y tratándose de un caso de excepción para admitir como idóneas las denominaciones así formadas deberá tenerse un especial cuidado en su constitución para que efectivamente dejen de ser descriptivas por su configuración arbitraria o caprichosa, ya que de lo contrario será denegada su protección jurídica, bien rechazando su registro o anunciando éste por haberse efectuado indebidamente."²³

²² Nava Negrete, J., ob. cit. Pág. 435.

²³ Rangel Medina, D., ob. cit., Tratado de..., págs. 271-273.

b) Letras.

Algunos autores señalan que se debe prohibir el uso exclusivo de las marcas constituidas únicamente por letras, ya que estos signos por su significado o bien por su origen pertenecen al público y no pueden ser reservados en forma exclusiva por un industrial, comerciante o prestador de servicios.

No obstante lo anterior existen legislaciones como la de Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay, que reconocen a las letras como elementos distintivos que son lo suficientemente eficaces para usarse como marcas y distinguir productos o servicio, las cuales tienen como única condición para su registro, que estas tengan un dibujo especial, una forma determinada o bien, que constituyan una combinación también especial. En la legislación mexicana, se observa el mismo criterio para el registro de letras como signos marcarios, ya que la fracción V, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, claramente señala que no pueden ser registrables las letras, a menos que estas estén combinadas o acompañadas de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

c) Números o dígitos

Para el registro de números o dígitos, se siguen las mismas reglas de interpretación establecidas para las letras, es decir, lo que se registra no es el número en sí mismo, sino el dibujo característico que se le dé a éstos dígitos o números, o bien la especial combinación que se forme con estos, ya que los dígitos o números, al igual que las letras no pueden ser monopolizados pues pertenecen a la comunidad.

Sobre este tema, el maestro Rangel Medina,²⁴ señala que, “siendo los números susceptibles de ser representados con los signos gráficos propios de su denominación, la exclusividad de la marca no deberá limitarse al signo numérico propiamente dicho, sino que debe extenderse también a la palabra o palabras necesarias para su representación gráfica o fonética, -señalando que- la representación del número por medio de las cifras respectivas implica una marca

²⁴ Rangel Medina, D. Tratado de..., ob. cit. Pág. 285.

figurativa: además de la figura propiamente dicha (el signo o símbolo que representa el número), la exclusividad del derecho se extiende al nombre o denominación de dicha figura y viceversa.”

d) Combinación de letras con números.

Otra de las formas en que se admite el registro de las letras y números, es formando una combinación entre ellos, obteniendo así el industrial, comerciante o prestador de servicios, el monopolio exclusivo sobre el conjunto resultante, mismo que resulta ser original y adquiere formas que lo hacen característico, como resultado de la especial combinación lograda.

Dada la originalidad que logran dichas marcas, así como la fácil retención en la mente del público consumidor, este tipo de marcas son adoptadas frecuentemente, así tenemos que existen marcas como H-24 para insecticida, P 7-11, para engrapadoras, perforadoras y sacapuntas, F 100 para aceites lubricantes, N 12 HC para conductos y tuberías no metálicos, TOP 2000, para materiales de construcción e impermeabilizantes, PRO 1000, para pinturas y T575 para llantas de vehículos.

e) Colores.

Los colores pueden ser validamente registrados, siempre y cuando estén acompañados de elementos tales como signos o denominaciones que les den un carácter distintivo, e incluso cuando estos forman bandas, es decir, cuando se utilizan en una figura rectangular de colores determinados.

Por otra parte, es procedente señalar que cuando los colores son tomados en forma aislada resulta inadmisibles su registro, en virtud de que nadie puede poseer el derecho al uso exclusivo de un color o de varios colores, y prohibir a otros dicho uso, pues esto crearía un monopolio en función a elementos que se encuentran en el ámbito del dominio público.

Al respecto, Fernández Novoa²⁵ señala que no pueden constituir marca los colores por sí solos, pero sí unidos en forma peculiar.

Apoya lo antes expuesto la Tesis Jurisprudencial que ha continuación se transcribe:

“MARCAS, REGISTRO DE CUALQUIER COMBINACIÓN DE COLORES. Es verdad que bajo dicho rubro esta Segunda Sala, en el amparo en revisión 8009/57, Parke Davis and Company, fallado con fecha 10 de marzo de 1960, sostuvo la tesis de que procede el registro de cualquier combinación de colores, y hasta el de un solo color, si la marca consiste en un color acompañado de cualquier signo que le dé un carácter particular y distintivo, de conformidad con el artículo 105, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial. Pero si bien la tesis de referencia sostiene la legalidad del registro hasta de un solo color, no dice, en cambio, que ese color puede ser un color aislado sino “acompañado de cualquier signo que le dé un carácter particular y distintivo”. Y es claro que no podía ser de otro modo, porque, siendo el número de los colores realmente distintos muy pequeño, de aceptarse como legítima la apropiación de ellos aisladamente, ello conduciría al extremo de que si un solo, usuario o unos cuantos, además ese usuario singular o esos cuantos, dejarían sin elementos marcarios tan agudamente necesarios como los colores, a todo el resto de los sujetos del derecho de marcas.”²⁶

f) Nombre propio.

El nombre es la palabra o conjunto de palabras con que se designa a las personas para individualizarlas y distinguirlas unas de otras. En la persona el nombre cumple una doble función: de individualización y como signo de filiación.

²⁵ Fernández Novoa, Carlos. Derecho de Marcas. Ed. Montecorvo, S.A., Madrid, 1990. Pág. 98.

²⁶ Tesis visible en el Informe de Labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1964. Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Salas. Págs. 135 y 136.

Por otra parte, en nuestra doctrina tenemos que, Gutiérrez y González²⁷ define al nombre como: “el bien jurídico constituido por la proyección psíquica del ser humano de tener para sí, una identificación exclusiva respecto a todas las manifestaciones de su vida social.”

Es indudable que el nombre responde a la función identificadora de la persona y que su importancia destaca como un derecho esencial (derecho de la personalidad) entre los variados signos de la identificación personal (sobrenombres, apodos, seudónimos, títulos de nobleza, etc.).

Y por tanto, “el nombre constituye un derecho de la personalidad en cuanto que es estrictamente inherente a la persona que individualiza, cuando el mismo se pretende utilizar como marca para distinguir productos que se elaboran o distribuyen, o en su caso servicios que se presten, tendrá que someterse necesariamente al régimen jurídico sobre la materia.”²⁸

La actual Ley de la Propiedad Industrial, señala que el nombre propio de una persona física, puede constituir una marca, siempre y cuando no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

g) Nombre comercial.

El nombre comercial, se utiliza para identificar o distinguir la empresa de una persona física o jurídica, de otras que tienen su misma o similar actividad comercial o industrial.

Es frecuente que el nombre comercial de una negociación coincida con el de su razón social, o bien que el nombre comercial se forme de las siglas de la razón social, cuando ésta es atractiva y lo suficientemente distintiva y pueda ser característico.

²⁷ Gutiérrez y González, Ernesto. El Patrimonio Pecuniario y Moral o Derecho de la Personalidad. Editorial José M. Cajica Jr., S.A., 1971, págs. 737-740.

²⁸ Nava Negrete, J., ob. cit. Pág. 422.

El nombre comercial se protege como marca cuando el signo que lo representa satisface las exigencias que debe de cumplir toda marca, es decir, que el nombre comercial utilizado no sea descriptivo, genérico o de uso común.

Por otra parte, es importante señalar que se ha creado confusión entre la marca de servicios y el nombre comercial, ya que la Ley de la Propiedad Industrial contempla ambas figuras, sin embargo no son iguales, aún cuando tengan un destino coincidente, su objeto tutelado no es el mismo.

En relación con lo anterior, Jalife Daher²⁹ considera que el nombre comercial atiende a la protección de la denominación con que un establecimiento mercantil se distingue frente al público consumidor, mientras que la marca registrada garantiza el empleo en exclusiva del signo distintivo con que un prestador de servicios distinga éstos.

De esta manera, podemos concluir que el nombre comercial puede ser a la vez, signo distintivo de la empresa o establecimiento comercial o industrial y al mismo tiempo agente individualizador de los productos o servicios, si se registra como marca, cumpliendo con las condiciones que establece la ley.

h) Denominación o razón social.

Las razones sociales de los comerciantes y el nombre de las sociedades, son igualmente aptos como marca para distinguir mercancías, siempre y cuando la razón social no sea descriptiva de los productos que se venden o de los giros que se explotan.

No obstante lo anterior, en ocasiones, las denominaciones o razones sociales no son aptas como registros marcarios, toda vez que resultan ser descriptivas de los signos mercantiles que explotan o de las mercancías que expenden, sin embargo, pueden funcionar muy bien aquellas marcas que están

²⁹ Jalife Daher, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. Ed. Sista. México, 1993. Pág. 17.

constituidas a partir de las siglas de las razones sociales, que resultan ser bastantes distintivas.

i) Formas Tridimensionales.

“Las formas tridimensionales pueden ser los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.”³⁰

En relación con los envoltorios, empaques y envases, podemos decir, que estos son los que rodean o contienen los productos fabricados o vendidos, que sirven para conservarlos o transportarlos, es decir, se trata de recipientes que van desde las simples envolturas de papel o plástico, hasta los botes de cartón, madera o metal, botellas de vidrio, frascos de cristal, etc.

Para que este medio material destinado a contener o guardar productos adquiera una individualidad propia como marca se requiere:

- a) que se le presente con una configuración especial y distinguible respecto del género de mercancías a que se aplica, es decir, que la forma del recipiente no presente una configuración común y vulgar, sino una nueva e inusitada dentro de una determinada industria;
- b) que el embalaje, envoltura o recipiente tengan originalidad por si mismos para llamar la atención del público;
- c) que la aplicación del signo escogido como indica sea nueva de tal manera que una envoltura sólo valdrá como marca cuando constituya una forma característica especial, no un modo de embalaje ya del dominio público, que en el momento de

³⁰ Correa M., Enrique. Protección de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial, México, Julio-Diciembre, 1963, pág. 166.

adoptarse como marca, haya venido a ser de uso corriente y general para cierto género de producto.³¹

Lo anterior ha sido plasmado en el artículo 90 fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece que: “no se admitirán a registro como marca 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.”

Por otra parte, en cuanto a la forma o presentación de los productos, tenemos que estos serán registrables solo si tienen una forma nueva y especial, y no se trate de formas impuestas por la naturaleza misma de las cosas.

j) Dibujos y emblemas.

Cualquier delineación de trazos que representen una idea, objeto o ser, es registrable como marca. Los dibujos que representan algo son los emblemas.

“El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto y desde luego puede ser registrado como marca. De hecho marcas así formadas han alcanzado una gran notoriedad como es el cocodrilo de “Lacoste”, los laureles de “Fred Perry”, el león rampante de “Peugeot” y la estrella de “Mercedes Benz”.³²

El empleo de dibujos o emblemas como marcas tienen como objeto hacer un producto más llamativo al público consumidor, ya que al crearse una marca emblemática se busca, conjuntar elementos plásticos en color y figura que realcen la apariencia del producto de entre todos los de su misma especie.

³¹ Ramella, citado por Rangel Medina, D., en Tratado de ..., pág. 289.

4.- CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS ATENDIENDO A SU CONFIGURACIÓN.

Esta clasificación atiende a la composición grafico-nominal de las marcas, dividiéndose en nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales, las cuales serán estudiadas en forma particular en el presente apartado.

a) Nominativas.

Las marcas nominativas son las que se componen de una o mas palabras, que pueden consistir en denominaciones de fantasía y evocativas, títulos de los periódicos, iniciales, letras, siglas, números, nombres propios, geográficos, comerciales, etc., las cuales, para poder obtener su registro deben estar escritas, es decir, tener una representación gráfica, que sea advertible por cualquier persona y pueda ser comparada con otra, ya que en nuestra legislación no se admiten como marca los sonidos o las grabaciones fonéticas.

Dichas marcas, se graban mas rápidamente en la mente del público consumidor, ya que la gente aprende y recuerda con facilidad el sonido de una o mas palabras de que se compone la marca, asimismo, en la marcas verbales no se toma en cuenta la forma especial de las letras, sino el sonido de la palabra al ser pronunciada, la cual queda protegida en cualquier tipo y tamaño de letra.

b) Innominadas.

Estas marcas se componen por dibujos o figuras, independientes del nombre o denominación que se use y sirven para designar o distinguir los productos a los que se aplican, quedando comprendidos en esta clase las viñetas, diseños, figuras geométricas, emblemas, franjas de colores, retratos, imágenes, firmas, escudos, monogramas, estampillas, etc.

Dichas marcas tienen un impacto visual y carecen completamente de repercusión auditiva, por lo que se graban en la mente por medio de la memoria visual, y son recordadas por el público consumidor, por la disposición, forma o características de sus trazos e incluso por sus colores.

visual, y son recordadas por el público consumidor, por la disposición, forma o características de sus trazos e incluso por sus colores.

Al igual que con las marcas nominativas, las marcas innominadas o figurativas, deben cumplir con los requisitos de novedad, especialidad, distinción y licitud, para ser protegidas jurídicamente.

c) Mixtas.

Este tipo de marcas se forma con la combinación de los dos elementos antes mencionados, es decir, está integrada por una denominación y un diseño, lo que la hace aún más distintiva y particular.

Para Ghiron³³ la marca figurativa es más fácil de retener en la mente que la marca nominativa. Puede ser recordada aún por los analfabetas o por gentes de países distintos que hablen idiomas diferentes. Pero la marca figurativa no puede, como la nominativa, correr de boca en boca para designar el producto.

Para suplir esta desventaja es frecuente que la contraseña adoptada como marca se forme combinando el elemento nominativo con el elemento figurativo. La combinación de esas dos especies de marcas da lugar a las marcas mixtas. También llamadas marcas compuestas.³⁴

De lo anterior se puede concluir que las marcas mixtas suelen ser las de mayor efecto en el público consumidor, ya que están constituidas de dos elementos fuertes y característicos, como lo son el nombre o denominación en su sentido mas amplio y el diseño o logotipo o cualquier otro medio gráfico o forma tridimensional, que permiten al titular garantizar una mejor recepción en la atención del probable comprador o del cliente, cuando se trata de marcas de servicios.

d) Tridimensionales.

Estas marcas están constituidas por recipientes, envolturas, envases, o bien por la forma de los productos.

³³ Ghiron, citado por Rangel Medina, en Tratado..., pág. 217.

³⁴ Rangel Medina, David, en Tratado..., pág. 217.

Por otra parte, el Reglamento de Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 53, explica lo que debe entenderse por formas tridimensionales, señalando que:

“Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la Ley, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.”

A este tipo de marcas, se les conoce con el nombre de tridimensionales a partir de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, de 1991, indicando con dicho término que se trata de figuras o formas de tres dimensiones, y no solo envases o envolturas.

Por último es preciso señalar que al igual que las figuras antes analizadas, las formas tridimensionales que pretendan obtener su registro, deberán tener elementos que los distingan de los ya existentes, es decir, salir de lo común o habitual, al igual que cualquier otro signo marcario.

5.- CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS SEGÚN EL OBJETO QUE DISTINGUEN.

Otro de los criterios en que se clasifican las marcas es la que divide a estas, en marcas de productos y marcas de servicios, división que se origina en el bien tutelado que distingue el registro marcario.

a) Marcas de productos.

Las marcas de productos, son aquellas destinadas a distinguir productos que son claramente tangibles como pueden ser prendas de vestir, calzado, bolsas, alimentos, muebles, juguetes, metales, vehículos, herramientas, etc.

Las marcas distinguen a los productos que son puestos en el comercio, y permiten que estos puedan competir con otros en cuanto a calidad, precio, etc., por lo que sería imposible imaginar un sistema de comercio sin la existencia de marcas.

El artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que: "las marcas se registrarán en relación con **productos** o **servicios** determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley".

b) Marcas de servicios.

Las marcas de servicios son aquellas que distinguen un servicio de otro y están sujetas a los mismos trámites y obligaciones, que las marcas de productos, igualmente gozan de la misma protección, por lo que falsificar o imitar fraudulentamente una marca de servicio acarrea consecuencias jurídicas, tal y como ocurre con las de productos.

Así pues, los servicios se distinguen unos de otros por la forma en que se lleva a cabo la prestación del mismo, su calidad, la uniformidad que mantienen a través del tiempo, el prestigio que han adquirido, etc.

Por otra parte, Brian J. Leitten,³⁵ opina que desde que las marcas de servicios son por lo general derivado del nombre comercial (por ejemplo "SEARS" de Sears Roebuck & Co.), los dos son comúnmente equiparados. De hecho son distintos. Mientras las marcas de servicio identifican y distinguen un servicio específico de una compañía, los nombres comerciales identifican y distinguen la organización del negocio mismo de las de sus competidores.

El Convenio de París³⁶ para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Lisboa en 1958, reconoció las marcas de servicio mediante su inserción en el artículo primero inciso 2, así como la adición de un nuevo artículo 6º, el cual señala:

"Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas."

³⁵ Leitten J. Brian. Citado por Otamendi, Jorge, ob. cit. Pág. 19.

³⁶ Acta de Estocolmo de 1967. Adoptado el 14 de julio de 1967 y vigente en México desde el 26 de julio de 1976.

Para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza y publicada en el Gaceta de la Propiedad Industrial, contiene 11 clases de marcas de servicios.

6.- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VIGENTE EN MÉXICO.

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 93 que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca su Reglamento.

El artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, modificado en el Diario Oficial del 10 de septiembre de 2002, establece que la clasificación de productos y servicios a que se refiere el mencionado artículo 93 de la Ley de la Propiedad será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.

El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979, se promulgó en México mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2001.

En el artículo 3º del Arreglo de Niza, se señala que el Comité de Expertos de la Unión de Niza es el facultado para decidir y adoptar los cambios que deban introducirse a la Clasificación Internacional, por lo que durante la décimo octava sesión del mencionado Comité, llevada a cabo en Ginebra, Suiza, del 2 al 13 de octubre de 2000, se adoptaron las enmiendas a la Séptima Edición de la Clasificación de Niza. Dichas modificaciones se refieren, principalmente, a la reestructuración de la clase 42 de servicios, creándose además tres nuevas clases (43, 44 y 45) y generándose una nueva edición (Octava) que se encuentra vigente a partir del primero de enero de 2002.

En la Gaceta de la Propiedad Industrial, Ejemplar Extraordinario XXXI, se publicaron las clases de productos y servicios; asimismo, posteriormente se publicó la lista alfabética de productos y servicios a que hace mención el art. 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

La Clasificación de Niza, Octava Edición, se publica en dos versiones. La Primera parte contiene las clases de productos y servicios, así como la lista alfabética de productos y servicios, ordenados únicamente en orden alfabético. La Segunda Parte contiene las clases de productos y servicios, así como la lista alfabética de productos y servicios, ordenados por clases y por orden alfabético.

El empleo de la Clasificación de Niza es obligatorio no sólo para el registro nacional de marcas en los países parte en el Arreglo de Niza, sino también lo es para el registro internacional de marcas efectuado por la Oficina Internacional de la OMPI en virtud del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, así como para el registro de marcas efectuado por la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Oficina Benelux de marcas y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

En el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, se encuentran títulos de las clases existentes, mismos que constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen en principio los productos o servicios, los cuales se transcriben a continuación:

I.- PRODUCTOS.

Clase 1.- Químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto; abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y la soldadura, sustancias químicas para conservar los productos alimenticios; sustancias curtientes; adhesivos (pegamentos) usados en la industria.

- Clase 2.- Pinturas, barnices, lacas; conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
- Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
- Clase 4.- Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias para alumbrar; velas y mechas para alumbrar.
- Clase 5.- Preparaciones farmacéuticas, veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico; alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
- Clase 6.- Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables y alambres no eléctricos de metales comunes; ferretería, artículos pequeños de metal de ferretería; tubería y tubos metálicos; cajas de seguridad; productos de metales comunes no comprendidos en otras clases; minerales.
- Clase 7.- Máquinas y máquinas herramientas; motores de combustión interna (excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres); implementos agrícolas que no sean operados manualmente;

incubadoras de huevos.

- Clase 8.- Herramientas manuales e implementos (operados manualmente); cubertería y cuchillería; armas blancas; máquinas de afeitar o rastrillos.
- Clase 9.- Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras; extintores.
- Clase 10 - Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
- Clase 11 - Aparatos para alumbrar, calentar, producir vapor, de cocción (cocina), refrigerar, secar, ventilar, suministrar agua y para apósitos sanitarios.
- Clase 12 - Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.
- Clase 13 - Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos pirotécnicos.
- Clase 14 - Metales preciosos y sus aleaciones, y artículos de metales preciosos o chapeados de estos materiales, no comprendidos en

otras clases; joyería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15 - Instrumentos musicales.

Clase 16 - Papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

Clase 17 - Caucho, gutapercha, goma, asbasto, mica y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; plásticos estirados por presión para uso en la fabricación; materiales para embalaje, para tapar u obstruir y para aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18 - Cuero e imitaciones de cuero y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; látigos, ameses y talabartería.

Clase 19 - Materiales de construcción (no metálicos); tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, brea y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20 - Muebles, espejos, marcos; productos (no comprendidos en otras clases), de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y

sustitutos de todos estos materiales o plásticos.

- Clase 21 - Utensilios y recipientes para la casa o la cocina (que no sean de materiales preciosos, ni chapeados); peines y esponjas; cepillos o brochas (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos o brochas; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado con excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.
- Clase 22- Cuerdas, cordones (cordeles), redes, tiendas de campaña, toldos, lonas, velamen, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales para acolchar y rellenar (con excepción de caucho o plásticos); textiles fibrosos como materia prima.
- Clase 23- Estambres e hilos para uso textil.
- Clase 24- Textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
- Clase 25- Vestuario, calzado, sombrerería.
- Clase 26- Encaje y bordado, listones y galones (cintas); botones, broches de gancho y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.
- Clase 27- Alfombras, tapetes, esteras, linóleoum, y otros materiales para recubrir los pisos existentes, tapices colgantes para pared (no textiles).
- Clase 28- Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

- Clase 29- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
- Clase 30- Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
- Clase 31- Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y vegetales frescos; semillas, plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales; malta.
- Clase 32- Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.
- Clase 33- Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
- Clase 34- Tabaco; artículos para fumadores; cerillos.

II.- SERVICIOS

- Clase 35- Publicidad; dirección de negocios; administración de negocios; trabajos de oficina.
- Clase 36- Seguros; asuntos financieros; asuntos monetarios; asuntos inmobiliarios.
- Clase 37- Construcción; de bienes inmuebles; reparación; servicios de

instalación.

Clase 38- Telecomunicaciones.

Clase 39- Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Clase 40- Tratamiento de materiales.

Clase 41- Educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42- Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipo y programas de computadora o software; servicios legales.

Clase 43- Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal.

Clase 44- Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas y animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45- Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de los individuos; servicios de seguridad para la protección de bienes e individuos.

Como ya se mencionó, estos títulos indican de manera general los sectores a los que pertenecen en principio los productos o servicios, sin embargo, para asegurarse de la clasificación correcta de cada producto o servicio, debe consultarse la lista alfabética de productos y servicios así como las notas explicativas relativas a las diferentes clases. Si un producto o un servicio no puede ser clasificado con la ayuda de la lista de clases, de las notas explicativas o de la lista alfabética, las observaciones generales que se encuentran en la Gaceta de la Propiedad Industrial, indican los criterios que conviene aplicar.

7.- LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA.

El derecho exclusivo sobre la marca se origina ya sea por la obtención del registro marcario, es decir, a través del llamado sistema atributivo, en el que es indispensable el registro de la marca para tener derechos sobre esta o bien por el uso de la marca, llamado sistema declarativo, en el que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo después se efectúa el registro.

En la legislación mexicana se consideran como fuentes del derecho sobre la marca, tanto el primer uso de la misma, como su registro; sin embargo el derecho de exclusividad sobre el signo marcario solo se obtiene por medio de su registro.

a) El uso como fuente del derecho.

El sistema declarativo permite al creador de un signo distintivo, su uso inmediato, sin la necesidad u obligación de registrarlo como marca.

Sin embargo, en nuestra legislación, el simple uso no deriva en el derecho de exclusividad de una marca, sino hasta cuando sus efectos jurídicos se contrapongan a otro signo distintivo que invada los alcances legales de la marca usada con anterioridad.

De esta manera, el uso anterior de un signo marcario, puede ser opuesto como excepción, por el presunto infractor en un procedimiento contencioso, tal y como lo señala el artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial, que ha continuación se reproduce:

“El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera

ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste.”

De lo anterior se desprende que para que sea procedente dicha excepción es indispensable que el tercero demuestre que ha explotado “de buena fe”, en el territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión y que lo ha hecho “de manera ininterrumpida”, con anterioridad a la fecha de presentación de la marca registrada o del primer uso declarado en esta”; así pues, si el tercero cumple con estos requisitos, no solo queda excluido de responsabilidad sobre el uso de dicho registro marcario, sino que incluso tiene el derecho a solicitar el registro de la marca, después de obtener la nulidad de dicha marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado dicho registro.

En relación con el precepto legal antes invocado, Martín Michaus³⁷ señala que el espíritu del legislador es proteger a aquellas terceras personas, que sin afán de usurpar el registro marcario y obtener ventajas del mismo o aprovecharse del buen nombre o prestigio, adoptan y usan una marca para distinguir sus productos o servicios, la cual puede ser igual o similar a otra registrada.

b) El registro como fuente del derecho exclusivo.

El registro, es el único medio de garantizar el derecho exclusivo sobre la marca, razón por la cual el industrial, comerciante o prestador de servicios deberá contar con el registro correspondiente, que se tramita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y así obtener el uso exclusivo de su signo, tal y como se desprende del artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial.

³⁷ Michaus Romero, Martín. Análisis relativo a las Reformas y Adiciones respecto de la Legislación de Propiedad Industrial en materia de Marcas. El Foro, Octava Época N° 2, México, 1988, pág. 41.

Respecto a lo anterior, Ferrara,³⁸ manifiesta que, cuando el signo posee los requisitos exigidos y el interesado manifiesta con la solicitud su voluntad de utilizarlo para distinguir los productos propios, surge a su favor el derecho de obtener el registro; el registro consume este derecho y fundamenta el derecho a la marca que, por ello, es creado a virtud de la decisión del órgano registral.

En relación con el registro de marcas, la ley mexicana presenta en primer término la regla general que permite saber qué signos pueden constituir marcas. Así pues solo pueden ser registrados aquellos signos que dan satisfacción a las condiciones o funciones, esenciales y secundarias de la marca.

Finalmente, es importante destacar que para que el titular de una marca pueda oponerse a la utilización de signos distintivos idénticos o similares al suyo debe contar con el título marcario correspondiente (sistema atributivo).

8.- EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA MARCA.

Para que la marca goce de protección legal, debe cumplir su función diferenciadora, es decir, la marca debe ser lo suficientemente original para llamar la atención del comprador, así pues, solo la marca especial cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se confundan.

Desde otro punto de vista, podemos decir que la marca es especial, en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido registrada. Así pues tenemos que por regla general la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier producto o mercancía, ya que el alcance de la propiedad y exclusividad de una marca se limita a la protección de los productos para los cuales fue registrada. En este sentido podemos decir que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos que pertenezcan a una clase distinta.

³⁸ Ferrara, citado por Rangel Ortiz, H. El uso de la marca y sus efectos jurídicos. Edit. Libros de México, 1980

En su significado de que la acción del signo se limita al campo de las mercancías iguales o similares, o pertenecientes a un mismo género o a una misma especie, el carácter especial de la marca también lo adopta la ley mexicana cuando exige que los registros de marcas se efectúen bajo el cumplimiento de las reglas concernientes a la clasificación tradicional de productos.

Tales reglas son las siguientes:

1. La que establece que en la solicitud del registro de la marca deben especificarse en forma detallada y concreta las mercancías que van a amparar.
2. La que dispone que no podrán comprenderse en un solo registro productos que pertenezcan a clases distintas.
3. Las que en el examen de novedad, indican que la comparación del nuevo signo con las ya registrados se llevará a cabo únicamente con relación a las marcas que distinguen productos de la misma clase a que pertenecen los de la nueva marca
4. La que estipula que las marcas se registrarán o reservaran con relación a productos o a clases de productos determinados, de acuerdo con la clasificación reglamentaria.
5. La que prohíbe que se aumente el número de artículos que ampara una marca una vez efectuado su registro.
6. La que señala la similitud de mercancías como uno de los elementos constitutivos de infracción administrativa y de falsificación de marcas.
7. La que sanciona el hecho de hacer aparecer una marca registrada para determinados productos, cuando la marca realmente no está registrada para dicha categoría de artículos.

Finalmente, el principio de especialidad de la marca también lo recogen la disposición reglamentaria que consigna la clasificación general de artículos o productos, así como el precepto reglamentario conforme al cual si una solicitud de registro de marca comprendiere productos que pertenezcan a dos o mas clases, el interesado retirará los que sean necesarios para que la marca ampare productos de una sola clase.

Pero el principio de la especialidad no es absoluto, ya que las marcas notorias gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aún tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a las que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial.³⁹

9.- EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LAS MARCAS.

El principio de territorialidad se refiere a que la eficacia jurídica de las marcas se limita únicamente a un territorio determinado, es decir, que los alcances de los efectos de protección y validez de la marca, se dan exclusivamente dentro de un límite geográfico o nacional, toda vez que sus efectos no rebasan sus fronteras, a menos de que se trate de una marca registrada en Ginebra por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, conforme al Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas.

Este principio es otra de las limitantes al campo del derecho marcario, pues como ya se dijo, el ámbito de validez de su registro se limita al territorio nacional, es decir, que sus efectos no son para una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras.

³⁹ Rangel Medina, David. La Especialidad de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana. Año X, N° 20, julio-diciembre 1972, México. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial.

Asimismo, es importante destacar la aceptación unánime del principio de territorialidad en los diversos países, en virtud de ser mas simple y práctico.

La Ley de la Propiedad Industrial, adopta este principio en su artículo 128, el cual dice:

“La marca deberá usarse en **territorio nacional**, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.”

CAPITULO II

IMITACIÓN Y CONFUSIÓN EN MATERIA DE MARCAS.

1.- CONCEPTO DE IMITACIÓN DE MARCAS.

En términos generales “una marca imita a otra, cuando pueden confundirse, apreciadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados”.⁴⁰

En este sentido podemos decir que la imitación se da cuando se utilizan elementos parecidos, disponiéndolos en forma análoga o utilizando colores similares a fin de obtener un conjunto semejante al que presenta la marca auténtica, para confundir al público consumidor, el cual cree adquirir un producto, cuando en realidad adquiere otro, provocando de esta manera, no solo que el público consumidor resulte defraudado, sino también que el titular de dicho registro tenga un menoscabo en las ganancias económicas que le corresponden al comercializar su marca, impidiéndose incluso la normal comercialización de los productos o servicios, que se encuentran amparados por un registro marcario.

“Existe la imitación cuando una marca determinada puede llegar a confundirse con una marca registrada. La imitación tiende a obtener el aspecto de conjunto representado por la marca original, con más o menos analogía sin que una o la otra de sus partes sea necesariamente una copia servil de la imitada. Basta con que exista posibilidad de confusión. Lo constante de esa infracción es enmascarar la imitación por medio de la reproducción de los elementos más notables de la marca que se desea copiar, introduciendo en ésta variaciones, supresiones, o agregaciones en los elementos secundarios.”⁴¹

⁴⁰ Amparo Administrativo en Revisión 9061/43 General Foods, Corporation. 22 de enero de 1947- Unanimidad de 4 votos. Visible en T. XCI. P. 602.

⁴¹ Sepúlveda, César, ob. cit. pág. 211.

El legislador consideró que puede existir imitación de una marca, no sólo cuando esta es imitada en la totalidad de los elementos que la integran, sino también cuando tiende a reproducir alguna de sus partes principales, haciendo que a primera vista puedan confundirse, de tal manera que sólo por medio de un examen detenido sea posible distinguir la una de la otra y siempre que la marca original y la imitada se apliquen para artículos de la misma clase o naturaleza.

2.- CONCEPTO DE CONFUSIÓN.

Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión significa: "la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad."⁴²

Jorge Otamendi,⁴³ señala que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias.

La confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño.

Asimismo, podemos apreciar también que el espíritu de la legislación marcaria, es evitar la confusión, ya que las marcas deben ser claramente distinguibles y no sólo es base suficiente para deducir que se comete una infracción administrativa, sino también para declarar la nulidad de una marca registrada.

Determinar la existencia de confusión o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil, ya que no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitadamente la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace mas difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo podemos observar que es variada la jurisprudencia en la que

⁴² Amparo en Revisión 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V., 30 de enero de 1991. Unanimidad.

⁴³ Otamendi, Jorge, ob. cit. Pág. 143.

se encuentran una serie de reglas que aportan pautas que permiten crear una teoría de la confusión.

Así pues, para determinar la posibilidad de confusión, debe atenderse no solo a la simple comparación de los signos marcarios, sino también a otros factores como son el grado de atención que pondrá el comprador al adquirir los productos que ostentan signos marcarios semejantes en grado de confusión, o el carácter especial del producto, que le restarán o aumentarán importancia a las similitudes entre los signos utilizados.

3.- TIPOS DE CONFUSIÓN.

a) Confusión Directa.

Es la forma clásica y más común de confusión, y es la que hace que el comprador adquiera un producto determinado, convencido de que está comprando otro, lo que deriva en la disminución o pérdida en las ventas por parte del titular de la marca e incluso que pierda el cliente para siempre si la calidad de los productos que compró es mala, lo cual, es muy probable, atribuyendo este hecho al dueño de la marca original; de esta manera también resulta afectado el comprador, pues habrá comprado lo que no quería.

b) Confusión Indirecta.

Al igual que la anterior, también engaña al público consumidor, pero en forma diferente, ya que esta se da cuando el comprador cree que el producto que desea adquirir tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó, ya sea por la similitud de sus denominaciones o por la presentación de sus productos, ya que en muchas ocasiones la denominación de un producto hace suponer esa relación entre productores, causando que los consumidores puedan incurrir en error respecto al origen del producto

c) Confusión visual o gráfica.

Se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo.

Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden incurrir a su vez la confusión fonética y conceptual.

La similitud ortográfica es quizás la mas habitual en los casos de confusión, se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. Ejemplo de este tipo de confusión se da en las siguientes denominaciones, mismas que han sido declaradas por la autoridad competente, como palabras que son susceptibles de provocar confusión entre el público consumidor, por ser semejantes en grado de confusión, tales como:

- TOTIS - TOSTIS
- PREVISA-PREVINSA
- CHANEL-CHANTEL, etc.

Por otra parte tenemos que la similitud gráfica, se da cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usan en las marcas nominativas, tengan trazos parecidos o iguales, ello aún cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes.

En relación con lo anterior, se cita a continuación el Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:

“MARCAS CONFUSIÓN DE. Si una palabra es registrada como marca, es claro que no puede usarse otra marca aunque tenga

diferente tipo de escrito y aunque en la nueva marca se agreguen otros dibujos o elementos semejantes, cuando ambas marcas traten de proteger exactamente los mismos artículos, de lo contrario, se induciría al público consumidor a confusión contra el texto del artículo 105 fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, resultaría pues legalmente peligroso, en opinión de este Tribunal permitir que una segunda marca utilizara como palabra esencial, como elemento sustantivo de la propia marca, una palabra igual o extraordinariamente semejante a otra marca anterior, por el sólo hecho de agregarle un dibujo o elemento de ornato.”⁴⁴

Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos.

La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, no sólo en etiquetas, sino también en los envases, ya que muchos productos en la actualidad son vendidos en envases que tienen una combinación de colores muy característica, que al gozar de prestigio y calidad, trae como consecuencia que otras personas traten de imitar dicha combinación de colores en sus productos, para así confundir al público consumidor.

Este tipo de confusión se da también por la similitud de forma, es decir en relación a los envases, ya que aún cuando la mayoría resultan ser similares en relación con la función que desempeñan, existen envases que pueden ser perfectamente característicos o distintivos.

d) Confusión auditiva o fonética.

La confusión fonética se da cuando dos palabras se pronuncian de modo similar, es decir, cuando la pronunciación de las palabras tienen una fonética similar, sin

⁴⁴ Amparo en Revisión 542/76- Medisa Corporation.- 16 de noviembre de 1976.- Unanimidad de votos. Ponente Guillermo Guzmán Orozco. Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tribunales Colegiados. Séptima Época. Col. Semestral 91-96, Sexta Parte, pág. 31.

importar si esta pronunciación es correcta o deformada, sino la pronunciación que la mayoría de las personas le da a la palabra en cuestión.

En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito.

Asimismo, tenemos que en relación con este tipo de confusión, puede suceder que a una palabra determinada, en un idioma extranjero, se le atribuyan dos pronunciaciones, la que le daría la persona que tiene conocimiento del idioma y la que le daría la que no lo sabe, como ocurre con las denominaciones "Freeday" y "Friday".

Igualmente puede darse este tipo de confusión, cuando existe una pronunciación incorrecta de las palabras, así pues tenemos que muchas veces la letra "S", colocada al comienzo de una palabra es pronunciada como "ES", como sucede en las palabras "ESPUMA" y "SPUM", asimismo podemos apreciar que las letras "S" y "Z", no son distinguibles fonéticamente, al menos en América Latina, ya que no pueden determinarse claramente sus diferencias cuando se realiza un análisis auditivo o fonético en palabras que utilizan dichas letras, lo mismo sucede con las letras "B" y "V", y con la letra "X", la cual ortográficamente y por la pronunciación defectuosa del público, es asimilada a la "S", como puede apreciarse en las palabras "NISSO" y "NIZA", finalmente podemos apreciar que también se crea confusión cuando se utiliza el vocablo "PH", pues comúnmente se pronuncia como "F", creando confusión en el público consumidor, como sucede con las denominaciones "Pharma" y "Farma".

En varias ocasiones se ha discutido sobre la forma en que son pronunciadas las palabras de idiomas extranjeros o que tienen apariencia de tales, sin embargo no existe una regla uniforme respecto de cómo han de ser consideradas, pues esto dependerá de la publicidad que se haya efectuado respecto a dicha marca, el grado de notoriedad que tenga, o de la forma en que está escrita.

En relación con las marcas formadas por siglas podemos decir que estas son consideradas para su análisis fonético como palabras, sin embargo esta no es

una regla fija. Hay marcas así formadas que son conocidas pronunciándose cada una de sus letras. Serían consideradas de una u otra manera según sean utilizadas o conocidas. Como por ejemplo las palabras "S.K.Y" y "ESQUI".

e) Confusión ideológica o conceptual.

Es la que se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra.

Un ejemplo de este tipo de confusión, pueden ser las denominaciones "Vanhaus" y "Van Heusen", porque suscitan la idea de apellidos de origen Holandés; "Denmark" y "La Danesa", ya que ambas evocan la idea de una común procedencia.

El contenido conceptual es muy importante para decidir si existe confusión entre dos marcas, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aún cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Ejemplo de esto pueden ser las denominaciones Century 21 y Century XXI; 7 Eleven y 7.11, etc.

En relación con lo anterior, los Tribunales Colegiados, han sostenido el Criterio Jurisprudencial que ha continuación se transcribe.

"MARCAS, CONFUSIÓN DE SUGESTIONES Y ASOCIACIONES.-

El artículo 105, fracción XIV inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, prohíbe el registro de una marca cuando hay probabilidad razonable de que el público consumidor, en general, pueda incurrir en confusión al respecto. Es decir, una marca puede ser sugestiva de la otra o puede establecer alguna conexión mental con la otra, pero para que esto llegue a la prohibición legal, es necesario que la relación entre ambas sea tal, que haya probabilidad razonable de confusión en el público en general respecto del

producto o de su fabricante. Por otra parte, dos palabras que por las letras que las componen podría parecer que inducen a confusión, pueden no hacerlo, cuando ideológicamente el significado de ambas o de una de ellas hace que haya en ambos casos asociaciones mentales lo bastantes diferentes para que no sea probable la confusión.⁴⁵

Asimismo, este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, es decir, cuando estos representan una misma cosa, como por ejemplo dos casas, que aunque tengan trazos diferentes, traen a la mente la idea de un mismo objeto, así pues, cuando dos dibujos representan el mismo objeto, por muy distintos que sean sus trazos, seguirán representando lo mismo y por lo tanto seguirán siendo recordados por el público consumidor, pues este pedirá y recordará la marca, con el nombre del objeto que representa.

De la misma manera, este tipo de confusión puede darse cuando existe similitud conceptual entre una palabra y un dibujo que represente dicha palabra, es decir, si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confundirá dicha marca con la palabra o palabras que designen la misma idea, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, ya que de lo contrario sería fácil burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos.

Finalmente, podemos decir que este tipo de confusión también puede originarse entre una palabra en idioma extranjero y su traducción, ya que como principio general los idiomas extranjeros no se reputan conocidos por el público consumidor en general, y por tanto, las palabras que los forman no tienen ningún significado, pues para éste, son de fantasía. Sin embargo, hay ciertos idiomas que

⁴⁵ Amparo en Revisión 344/76. Bacardi Company Limited, Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa.

son mas conocidos que otros, como el italiano, el inglés y el francés, los cuales hablan o entienden un considerable número de personas en México.

Además, hay muchas palabras que por su intenso uso, en series televisivas, cine, espectáculos, publicaciones, etc., se han ido incorporando a nuestro léxico diario o por lo menos son conocidas. Difícil es que no se sepa el significado de "stop", "bye", "camel", "lady", "madame", "carissimo", "avanti", entre tantas otras, y existen palabras que por su escritura son muy similares a las de nuestro idioma y por tanto, fácilmente reconocibles.

En todo caso las palabras tendrán un significado y serán susceptibles de provocar una confusión ideológica.⁴⁶

4.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA IMITACIÓN DE MARCAS.

a) Naturaleza del signo.

Como se ha mencionado con anterioridad, para que una persona obtenga el derecho al uso exclusivo de una marca, deberá solicitar su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual será otorgado, siempre y cuando reúna ciertas características como son: a) el carácter distintivo; b) la especialidad; c) la novedad; d) la licitud y la veracidad del signo; de esta manera es importante destacar que para obtener el registro de una marca no basta con que el signo a registrar esté constituido por palabras, dibujos, monogramas, etc., sino que dicho signo reúna las características antes mencionadas y no sea de los enunciados en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, que forman parte de los signos no registrables.

Asimismo, en relación con la capacidad distintiva de una marca, podemos decir que muchos autores coinciden en señalar que dicha capacidad es precisamente la esencia o naturaleza del signo marcario, ya que toda marca tiene

⁴⁶ Otamendi, Jorge, ob. cit. Págs. 160 y 161.

como fin especializar, individualizar y singularizar el producto al que se va a aplicar o el servicio que se va a ofrecer bajo el amparo de esta.

“El carácter distintivo se da cuando una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común y ordinaria, y que una marca no difiere suficientemente cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus ojos”.⁴⁷

En relación con lo anterior podemos decir que la marca debe ser distintiva objetivamente para evitar toda posibilidad de confusión con las marcas ya existentes, ya que la marca no puede ser objeto de un derecho privativo si no es distintiva, en este sentido, cuando se pretende registrar una marca que se confunde con marcas ya existentes, el Instituto procede a negar dicho registro, porque la marca en cuestión no cuenta con el carácter distintivo, del que se ha hecho mención, dándose también el caso de que dicha negativa se dé porque se trata de un signo usual, genérico o necesario que pertenece forzosamente al dominio público y que no es susceptible de apropiación.

Actualmente diversos aspectos del derecho marcario como son la admisión o negativa de registro de marcas, algunos conceptos de nulidad de registros ya obtenidos; el examen de novedad de las marcas; la tipificación de múltiples figuras delictivas atentatorias contra la propiedad industrial que deriva de la marca registrada, así como la determinación que previamente la autoridad administrativa debe hacer de la existencia de dichos elementos de usurpación, el ejercicio de las acciones civiles y penales que puedan ejercitarse para reprimir la lesión de un gran sector de los derechos exclusivos que otorga el registro, y en fin, el estudio y decisión de conflictos sobre competencia desleal se sustentan sobre el carácter distintivo de la marca.

De la misma manera es importante señalar que la demanda de un producto o servicio es posible mediante la capacidad o fuerza distintiva que tiene la marca; de

⁴⁷ Braun, citado por Rangel Medina, págs. 186 y 187.

ahí, la capacidad que tienen los consumidores de poder realizar directamente con cuidado sus propias elecciones y adquirir el producto o servicio preferido, evitando toda confusión con otros similares, y por otra, también permite al productor o prestador de servicios acudir al proceso de identificación en el resultado material de su trabajo. Y por tanto, se concluye que la marca posee una verdadera eficacia distintiva, constituyendo un instrumento para alcanzar y atraer clientela sobre el producto diferenciado.

Respecto a la naturaleza distintiva de la marca, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido los Criterios Jurisprudenciales, que ha continuación se transcriben:

1. "No puede considerarse que dos marcas sean iguales ni que puedan confundirse, si son distintos los nombres de los fabricantes, pues el carácter distintivo de las mismas es éste, y no el genérico, que designe la clase de producto contenido en ellas".⁴⁸
2. "Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial la persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, puede adquirir el derecho exclusivo de uso mediante su registro en la Secretaría de Economía Nacional, también es verdad que la propia disposición establece como requisito para adquirir este derecho, que el solicitante satisfaga las formalidades y requisitos que la misma Ley señala, entre los cuales se encuentra el de que la marca que pretenda registrarse no pueda confundirse con otra anteriormente registrada".⁴⁹

⁴⁸ Semanario Judicial de la Federación, T.II, pág. 930, Toca 6719/36; Sentencia de 4-II-37. Marca FRUIT SALT J.C. ENO LTD. LONDON.

⁴⁹ Semanario Judicial de la Federación, T. LXXXV, Vol. II, Pág. 1871 y sigs. Toca 8180/44; Sentencia de 5-IX-45, relacionada con el caso SULFAZOL vs. SULFAPOL.

3. "La característica de singularidad, necesaria para conceder el registro de una marca, requiere circunstancias especiales y entre ellas, existe indudablemente el de originalidad, que consiste en que a la marca se le dé una forma diversa, al usarla en productos similares; y de acuerdo con la ley, no es necesario para que determinado medio material pueda tenerse como marca, que ésta sea o deje de ser simplista, ni que tenga o deje de tener alguna particularidad susceptible de distinción, respecto al objeto que ampare".⁵⁰

Asimismo, en la Gaceta de la Propiedad Industrial de 1954, se puede consultar la resolución emitida en relación con la marca TEHUA COLA, por medio de la cual la Dirección General de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Economía reconoció en forma expresa la existencia de la peculiaridad de la marca, tal y como ha continuación se transcribe:

"En numerosos y constantes precedentes esta Secretaría viene estatuyendo que el objetivo de nuestra legislación sobre marcas es evitar la desorientación y el error entre los consumidores respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y al propio tiempo garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercaderías; en otras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el comercio o están registradas, y la protección de la Ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la Ley de la materia cuando establece en los artículos 97 y 105 fracción XIV que el signo material

⁵⁰ Semanario Judicial de la Federación, T. C, Pág. 1021, Toca 1572/49; Sentencia de 6-VI-49.

que constituye la marca ha de ser idóneo para hacer distinguir los objetos a que se aplica de las demás mercaderías de su misma especie o clase, y que una marca no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación.⁵¹

La novedad es otra de las condiciones que atañen al papel y naturaleza de la marca, ya que esta puede ser distintiva en tanto que no haya sido empleada o registrada aún, por alguna otra persona, pues en caso contrario no cumpliría con su función esencial.

De esta manera, quien elige una marca debe asegurarse de que esta no ha sido usada, que no pertenece al dominio público, o bien que no es propiedad de alguno de sus competidores, pues su adopción sería un acto de usurpación.

Por lo general se considera que la marca debe ser nueva únicamente en relación con las demás marcas usadas o registradas, pero es preciso que también lo sea respecto de otros signos distintivos ya usados en el comercio, es decir, que no puede adoptarse como marca el nombre comercial ajeno, ni el aviso comercial de un tercero, porque constituyendo también signos distintivos del comerciante, su uso por parte de otro como contraseña de las mercancías provoca inevitablemente confusión, ya que, aparentemente, se concluirá que las mercaderías proceden del mismo titular.

La licitud es otro de los requisitos de una marca, toda vez que la Ley de la Propiedad Industrial señala que se prohíbe el registro de cualquier signo marcario que sea contrario a la moral y a las buenas costumbres, de la misma manera tenemos que dicho Ordenamiento legal, también consagra dicho principio al prohibir el registro como marca de escudos nacionales; armas, escudos o emblemas extranjeros, nombres, firmas y retratos sin autorización de los interesados; emblemas oficiales como el de la Cruz Roja, marcas engañosas o confusas y las que son parecidas a otras anteriormente registradas.

⁵¹ Resolución No. 280 de fecha 20 de diciembre de 1954, emitida en relación con la marca TEHUA COLA, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, pág. 2227.

La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al principio general de que el derecho al uso, ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como a la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente.

Esta característica esencial de la marca, además de una tutela necesaria de los intereses privados, se debe a la tutela de un interés del Estado Mexicano o de otros Estados, en relación con los principios difundidos en la conciencia común del pueblo.

Por otra parte, respecto a la veracidad del signo, es importante destacar que una marca es veraz cuando esta no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público consumidor a error o engaño sobre el origen y calidad de las mercancías o en la selección de los productos.

Si la marca es engañosa y se aparta del principio de verdad exigido por los intereses del comercio honrado, no sólo queda fuera de la protección legal, sino que su uso es reprimido por la ley, toda vez que el empleo de éstos signos constituye un acto de competencia desleal, sancionado por normas de orden público, en virtud de que quien hace uso de marcas engañosas o con indicaciones falsas lo hace con el fin de engañar al público consumidor y así obtener mayores oportunidades de venta y ganancias.

b) Índole de los productos y servicios.

“Sólo cuando una marca es especial cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se confundan, individualizándolos, particularizándolos y atestiguando su origen y procedencia”.⁵²

⁵² Descartes D. de Magallanes, citado por Rangel Medina. Tratado de Derecho Marcario pág. 190.

Asimismo, desde otro punto de vista podemos decir que la marca es especial, en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada.

De esta manera, podemos señalar que el derecho al uso exclusivo de una marca, que se obtiene mediante su registro, es un derecho que debe entenderse limitado a los productos o servicios para los que fue registrada, pues incluso en la solicitud de registro deben especificarse detallada y concretamente los artículos o productos a los que se aplicará la marca en cuestión, sin poder comprender en un solo registro artículos que pertenezcan a clases distintas, de igual manera las marcas se renovararán con relación a productos o a clases de productos determinados, de acuerdo con la clasificación oficial vigente, asimismo, tenemos que se prohíbe el aumento de número de artículos que ampare una marca una vez efectuado su registro, por lo que podemos decir, que es indudable, que la marca se encuentra referida exclusivamente a productos o servicios determinados, y que esta regla es reconocida expresamente por la doctrina, jurisprudencia y por las legislaciones marcarias de los diversos países.

Así pues, se considera que la diferenciación de productos y mercados hace que a pesar de la coincidencia de marcas, no se presente ningún tipo de confusión, por lo que aún en marcas que presentan cierta similitud, suele permitirse su coexistencia en función a su diversa presencia en el mercado, concluyéndose que una marca puede ser empleada por varias personas, siempre y cuando distinga productos o servicios diferentes, con excepción de las marcas de alto renombre o notoriamente conocidas.

En relación con lo anterior, se transcribe la siguiente Tesis Jurisprudencial:

“MARCAS CONFUSIÓN. PRODUCTOS DIFERENTES. Para que una marca no deba registrarse, aplicando para ello el artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, se requiere que los artículos amparados por ambas marcas tengan características semejantes. De manera que si se trata de artículos que no tienen mayor relación entre sí, por su naturaleza y su uso, o

por las tiendas en que se venden, no hay inconveniente en usar marcas que podrían confundirse cuando no hay la menor posibilidad de confusión en los productos, o de competencia comercial desleal entre los productos. La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior, ni pueda causar a éste algún desprestigio en relación con la calidad de su producto. Pero cuando los productos a que se aplican las dos marcas son de naturaleza substancialmente diferente, o se aplican a usos substancialmente diferentes y se expenden a comercios substancialmente diferentes (cuando se trata de establecimientos especializados), no se ve que haya razón en negar el registro de una marca por su posible semejanza o confusión con la otra. Pues en estos casos no podrá haber confusión para adquirir el producto del dueño de la marca anterior, con motivo del registro del otro, ni el productor dueño de la anterioridad podrá sufrir daño en su prestigio ni en su economía con el uso de la otra marca. Ni podrá el dueño de la segunda usar el prestigio de la primera, para vender su producto, ya que ambos productos se encontrarán en esferas diferentes de uso, aplicaciones y expendios comerciales (o departamentos especiales, en comercios generales). Por lo demás, aunque los productos amparados por una marca pertenezcan a una categoría, y la marca se haya expedido en principio para amparar todos los productos de esa categoría, si la realidad es que la marca está destinada a amparar productos de cierta naturaleza y destinada a ciertos usos afines, el registro de esa marca no impide el registro de una segunda marca semejante que se destine a amparar exclusivamente ciertos productos que, aunque pertenezcan a la misma categoría en la clasificación del artículo 71 del Reglamento de la ley, sean artículos de naturaleza esencialmente distinta, y de usos y aplicaciones esencialmente distintos, y que esencialmente se

venden en comercios de naturaleza también diferente, como es el caso, por ejemplo de cepillos para muebles, pisos y tapicera y de cepillos dentales.”⁵³

A *contrario sensu*, es importante destacar que no debe concederse el registro de una marca semejante a otra ya registrada, cuando protejan artículos de la misma clasificación.

De la misma manera, no pueden ser empleadas marcas que sean similares en grado de confusión, cuando los productos o servicios que distingan sean similares y por ende puedan ocasionar algún riesgo de confusión en el espíritu de la clientela, aún cuando se encuentren en clases distintas de la clasificación oficial vigente.

El caso más común se da cuando genéricamente los mismos productos están incluidos en distintas clases. Así sucedía con los jabones en la anterior clasificación que incluía a los medicinales en la clase 2, a los de limpieza en la clase 14 y a los de tocador en la clase 16; con las medias para practicar deportes de la clase 9 y las medias de vestir de la clase 15; con los cinturones de vestir de la clase 16 y los cinturones de seguridad de la clase 12; con las servilletas de papel de la clase 18 y las de género de la clase 15, con la fruta seca o envasada de la clase 22 y la fruta fresca de la clase 24. Estos ejemplos corresponden a la anterior, no pierden vigencia como tales.

En relación con lo anterior, el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que no se permitirá el registro de marcas iguales o confundibles a otra previamente registrada, para los mismos o similares productos o servicios, esto significa que si una empresa es titular de un registro de marca para distinguir, por ejemplo “mantequilla”, registro solicitado por otra empresa para la

⁵³ Amparo en revisión 21/1976.- Johnson & Johnson.- Marzo 16 de 1976.- Unanimidad de votos.
Amparo en revisión 707/1976.- Dresser Industries, Inc.- Marzo 1º de 1977.- Unanimidad de votos
Amparo en revisión 131/1977.- American Cynamid Company.- Abril 12 de 1977.- Unanimidad de votos.
Amparo en revisión 291/1977.- Laboratorios Infan, S.A.- Junio 21 de 1977.- Unanimidad de votos.
Amparo en revisión 347/1977.- Central Exportadora Nacional, S.A. de C.V.- Agosto 9 de 1977.- Unanimidad de votos.
Jurisprudencia.- Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

distinguir, por ejemplo "mantequilla", registro solicitado por otra empresa para la misma marca, para distinguir "crema", no le será concedido, ya que evidentemente se trata de productos que se pueden calificar como similares.

Mauricio Jalife Daher,⁵⁴ señala que con frecuencia se discute si el hecho de que los productos o servicios se ubiquen en clases distintas es razón suficiente como para considerar que entre los de una clase y otra no pueda existir similitud. Se presenta sin duda el caso de que entre productos o servicios de clases diversas, por razones de mercado, se presenten similitudes aún mayores que las que se generan entre los de una misma clase.

Por ejemplo en el caso de las "cervezas", las marcas de éstas suelen estar más fácilmente asociadas con marcas de "bebidas alcohólicas" (de la clase 33), que con las de "bebidas sin alcohol" (clase 32). El "hielo", que se comprende en la clase 30, suele estar más vinculado, por provenir del mismo tipo de empresas, con el "agua purificada" (clase 32).

Asimismo, en relación con la noción de similitud o afinidad entre los productos o servicios, puede advertirse en la doctrina y jurisprudencia de los diversos países, una gran diversidad de criterios; así tenemos que, en torno a esta cuestión, según los autores franceses Chavanne, Albert y Jacques, Burst,⁵⁵ existen dos métodos o criterios:

- a) El criterio estrictamente objetivo y jurídico el cual considera que existe similitud entre los productos o servicios cuando su naturaleza y su uso son extremadamente cercanos, y
- b) El criterio económico, el cual considera que existe similitud entre los productos y servicios cuando el público tenga todas las razones de creer que ellos provienen del mismo fabricante.

⁵⁴ Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Editorial Mc. Graw Hill. Págs- 216 y 217.

⁵⁵ Chavanne, Albert y Jacques, Burst. Citado por Nava Negrete, págs. 184 y 185.

De esta manera se concluye que la similitud o afinidad entre los productos o servicios debe examinarse primordialmente atendiendo a su naturaleza y como coadyuvantes a ese criterio objetivo y jurídico podrían tomarse en cuenta otros criterios que tengan como propósito acentuar o reafirmar una mayor objetivación, como puede ser la satisfacción de idénticas necesidades, destino a la misma clientela, el mismo uso, etc.

CAPITULO III

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN MÉXICO.

1.- ASPECTOS GENERALES.

En distintos lugares y épocas, los grupos humanos han diferenciado sus pertenencias y el producto de su trabajo mediante la aplicación de signos; a través del tiempo esta aplicación de signos se ha convertido en parte fundamental de los procesos comerciales de cada país, por lo que estos se han visto en la necesidad de formular leyes, para legislar el empleo de las marcas en beneficio de su propietario y del consumidor, por esta razón, la protección de las marcas, en la actualidad, se ha convertido en una necesidad, ya que estas son sinónimo de calidad, origen o procedencia.

Por lo que se refiere a México, tenemos que en la época del México Colonial existieron algunas normas protectoras de las marcas en forma aislada y no en un cuerpo jurídico uniforme, sin embargo, podemos considerar estas disposiciones como un antecedente del concepto moderno de la protección de marcas dentro de la propiedad industrial.

Por lo que respecta a la etapa del México Independiente, se observa que la deficiente protección legislativa del derecho de marcas durante la Época Colonial prevalece hasta la última década del siglo XIX, y es hasta el 16 de mayo de 1854, durante el régimen de Antonio López de Santa Ana, cuando se promulgó el Primer Ordenamiento Legal Nacional que reguló sobre la materia, el Código de Comercio de 1854, primer Código Nacional de Comercio de México.

Sin embargo es el Código de Comercio de 1884, el que marca el principio de una reglamentación concreta y definida en relación con las marcas, ya que de

acuerdo a los principios que contienen sus disposiciones, estas podrían considerarse como el primer peldaño en nuestro desarrollo histórico legislativo de esta rama del derecho. Como se desprende de lo establecido en su Libro Cuarto Titulado "De la Propiedad Mercantil", en el cual se regulan de manera especial por primera vez en nuestro país las marcas de fábrica, además de que contienen principios importantes acerca del establecimiento comercial, privilegios de invención, nombre comercial, título de obras y marcas, por lo que se considera que contiene disposiciones generales por las que se reconoce a dicha propiedad como un valor propio, independiente del precio de los muebles, inmuebles, títulos y acciones de la negociación.

Este Código precisa con claridad que para adquirir la propiedad de una marca, se debía de depositar previamente ante la Secretaría de Fomento, la cual concedía la propiedad siempre y cuando la misma marca no hubiere sido usada o adoptada por otra persona, o que la marca a registrar no resultara semejante a otra con el fin de defraudar intereses ajenos.

Asimismo, por lo que respecta a la falsificación de marcas tenemos que además de las penas contempladas en el Código Penal de 1871, esta producía la acción de daños y perjuicios, acciones que fueron reguladas en el Código en estudio en su rubro de "Términos para reclamar la Propiedad Mercantil", el cual establecía un año contado desde el día en que se supiera la usurpación para ejercitar la acción civil y dos meses para entablar la acción penal.

Con el fin de garantizar el uso exclusivo de las marcas, en el Título Cuarto del Código de Comercio en comento, en el artículo 1441, establecía supuestos en los cuales se consideraba que existía usurpación de marcas, lo cual ocurría en los siguientes casos:

- a) Cuando se use una marca enteramente igual a otra.
- b) Cuando resulta gran analogía, porque las palabras más importantes de una marca se citan en otra, aunque ésta anuncie un propietario diferente.

- c) Cuando la nueva marca se redacta de manera que pueda confundirse con la otra.
- d) Cuando las diferencias sean puramente gramaticales y
- e) Cuando consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean estos tan parecidos que produzcan confusión.

De lo anterior se concluye que la necesidad de regular el mundo de las marcas aparece desde la época Colonial y ha ido evolucionando de acuerdo a las condiciones y a las exigencias tanto de la industria como del comercio, así como de la economía en general, por lo que fue necesario la creación de leyes que de manera eficaz regularan a la Propiedad Industrial, como las que a continuación se analizarán.

2.- LEY DE MARCAS DE FÁBRICA DE 1889.⁵⁶

Esta fue la primera Ley en materia de marcas, promulgada bajo el régimen del gobierno de Porfirio Díaz, comenzando así a legislarse con sentido técnico sobre la materia; ya que el régimen de Díaz alentó siempre una marcada idea de desarrollo industrial y comercial de México, inspirado seguramente en las ideas europeas.⁵⁷

Esta ley señala que cualquier propietario de una marca de fábrica, sea nacional o extranjero residente en el país, podía adquirir el uso exclusivo de la misma, para usarla en la República, siempre y cuando cumpliera con los requisitos y formalidades señalados en la Ley. La duración de la propiedad de marcas de fábrica era indefinida, pero se consideraba como abandonada por la clausura o la falta de producción por más de un año de la fábrica o establecimiento comercial que la haya empleado.

⁵⁶ Publicada en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 1889.

⁵⁷ Sepúlveda, César, ob. cit. pág. 1.

Asimismo, el artículo segundo, señalaba que la protección que dicha Ley otorgaba a las marcas industriales o mercantiles, no amparaba más que a los bienes o productos fabricados o vendidos en el país.

Por su parte, el artículo octavo indicaba que el que hubiere hecho uso legalmente de una marca era el único que podía pretender adquirir su propiedad y en caso de disputa entre dos propietarios de la misma marca, la propiedad pertenecería al primer poseedor o bien al primer solicitante si la posesión no pudiere comprobarse.

Dicha Ley no establecía un examen previo, para otorgar la declaración de propiedad de una marca, ya que esta era otorgada por la Secretaría de Fomento, bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes.

Por otro lado, el artículo 16 señalaba que existía falsificación de una marca de fábrica, cuando se usaba una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad estaba ya reservada, o bien cuando la imitación era de tal naturaleza que presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, era considerada susceptible de confundirse con otra legalmente depositada, señalando dicha Ley que se considerarían culpables del delito de falsificación aquellos que hubieren falsificado una marca o hecho uso de una falsificada, siempre que se aplique a objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil, quedando sujetos dichos delitos a las penas que señalaba el Código Penal respectivo, procediendo además la acción de daños y perjuicios.

Finalmente, y en forma muy escueta el artículo 19, indicaba que quedaban comprendidos en las disposiciones de dicha Ley los dibujos y modelos industriales, sin definir, ni regular en forma particular dichas figuras.

La Ley de Marcas de Fábrica estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 1903, en virtud de que se expidió un nuevo ordenamiento legal, la Ley de Marcas Industriales y de Comercio que vino a abrogar la Ley en estudio.

3.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903.⁵⁸

En esta Ley se aprecia el avance logrado en relación con la Ley de 1889, ya que señala por primera vez lo que debía entenderse como marca, desprendiéndose así del artículo 1º que la marca es “el signo o denominación característico y peculiar usado por el industrial, agricultor y comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlo y denotar su procedencia”, asimismo, la adhesión de México al Convenio de París⁵⁹, sin duda presentó una nueva orientación benéfica en materia de propiedad industrial.

Por otra parte, tenemos que dicha ley detalla los requisitos para el registro de marcas, y en cuanto al derecho exclusivo al uso de una marca el artículo segundo de la Ley en cuestión indicaba que era necesario hacer su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, llenando las formalidades contempladas en la presente Ley y su Reglamento, señalando que no podía registrarse como marca un nombre o denominación que no fuera distintiva, asimismo en dicha Ley se estableció que no podía registrarse como marca aquello que fuera contrario a la moral y las buenas costumbres, o a las leyes prohibitivas, así como todo aquello que tienda a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideraciones, las armas, escudos y emblemas nacionales, los nombres, firmas, sellos y retratos de los particulares sin su consentimiento.

Las marcas tenían una vigencia de 20 años, sin embargo la demora en su renovación no traía consigo la pérdida de los derechos al uso exclusivo de la marca, pero sí un recargo sobre los derechos fiscales que debían pagar, además de que dicho interesado no podría ejercer acción penal en contra de aquellos que indebidamente usaran o falsificaran su marca, tal y como lo señalaba el artículo 6º de dicha Ley.

⁵⁸ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1903.

⁵⁹ México se adhirió el 10 de junio de 1903 a la Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1883, por medio de su representante diplomático acreditado en la capital de Bélgica. El Senado Mexicano por Decreto de 7 de diciembre de 1903 ratificó la adhesión del Ejecutivo a la Convención según Decreto que se promulgó el 11 de diciembre de 1903.

Por su parte, el artículo 9º, señala como una obligación de los titulares, colocar junto con la marca registrada las leyendas "M. Ind. Rgtrda", que significa "Marca Industrial Registrada", en las marcas usadas por los fabricantes, industriales o agricultores y "M: de C. Rgtrda." en las marcas que usaban los comerciantes o bien cuando las marcas consistían en nombres, denominaciones, leyendas, letras iniciales o abreviaturas, las cuales debían llevar de manera ostensible el nombre del dueño de la industria, el nombre de la negociación o fábrica si lo tuviere y la ubicación de estas.

En dicha Ley se continuaba otorgando el registro de una marca sin previo examen de novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante, ya que se hacía un examen puramente administrativo de los documentos presentados, solo para comprobar que estaban completos y llenaban los requisitos de forma que prevenía dicha Ley y su Reglamento. En caso de que se negara un registro de marca el solicitante podía inconformarse y ocurrir ante los Tribunales.

Asimismo, el registro de una marca era considerado nulo cuando se otorgaba en contravención a las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento o cuando la marca había sido registrada con anterioridad por otro, si ese registro tenía más de dos años o si teniendo menos de dos años, se había hecho con mejor derecho, dicha acción de nulidad correspondía a cualquiera que se considerara perjudicado por el registro de una marca y por el Ministerio Público en los casos en que existiera algún interés general.

En el capítulo II de esta Ley, se señalan las sanciones a que se hacían acreedores quienes infringían la Ley y la posibilidad de ejercitar la acción civil ante el mismo Tribunal que conocía de lo penal, siendo las autoridades competentes los Jueces de Distrito de la Ciudad de México, cuando eran afectados los intereses federales o los jueces de orden común cuando eran afectados únicamente los intereses particulares. Asimismo, la Ley establecía que correspondía al Ministerio Público la acción para perseguir cualesquiera de los delitos enumerados por dicha Ley y una vez que se había iniciado el procedimiento se continuaba de oficio.

Entre las acciones acreedoras a una sanción se encontraba la de poner en los productos que fabricaran o expendieran una marca ya registrada legalmente a favor de otra persona, con el fin de amparar artículos similares, es decir, que se utilizara una marca que fuera imitación de la legalmente registrada de tal modo que a primera vista se confundiera con esta y que sólo por medio de un examen detenido pudiera distinguirse una de otra, igual el que ponga en sus efectos una marca, que aunque legalmente registrada, se haga aparecer como si fuera otra, por cualquiera adición, substracción o alteración.

Igualmente el artículo 27 señalaba: “son acreedores a sanciones las imprentas, litográficas, etc., que fabriquen marcas falsificadas a las que se les dé un uso indebido; y todo aquel que las venda o ponga en venta o circulación, tendría el carácter de coautores, cómplices, etc.”

En esta Ley se regulan por primera vez las figuras de los avisos y nombres comerciales, creándose una oficina especial para tramitar y registrar dichos signos, otorgándose al titular de un nombre o aviso comercial el derecho de ejercer las acciones civiles o penales correspondientes para impedir la imitación o usurpación de dichas figuras.

4.- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928.⁶⁰

Esta fue la primera Ley que se expidió bajo la Constitución de 1917, misma que abrogó a la anterior de 25 de agosto de 1903, entrando en vigor el 1º de enero de 1929.

Nava Negrete⁶¹, señala que esta Ley adoptó el sistema mixto atributivo-declarativo, en virtud de que no sólo puede adquirirse el derecho exclusivo de uso de una marca mediante su registro en el Departamento de la Propiedad Industrial, sino que también reconoce en su artículo cuarto los derechos adquiridos por un usuario extraregistrado siempre y cuando haya explotado dicha marca en la República

⁶⁰ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1928.

⁶¹ Nava Negrete, Justo, ob. cit., pág. 76 y 77.

Mexicana con más de treinta años de anterioridad a la fecha legal del mencionado registro. De acuerdo con el sistema aceptado, se estableció como requisito previo al registro de una marca, que una vez satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se procedía a hacer un examen de novedad que era una búsqueda entre las marcas registradas anteriormente o en tramitación a efecto de averiguar si el registro solicitado invadía o no los derechos adquiridos, así como el procedimiento de oposición de los terceros que se consideraban afectados, el cual consistía en que al hacer el examen de novedad de una solicitud de registro se comunicaba al interesado para que manifestara dentro de un plazo fijo su inconformidad para concederlo y en caso de que hubiera oposición se registraba o no según se estimara.

Los efectos del registro de una marca duraban veinte años y podía ser renovada en forma indefinida en periodos consecutivos de diez años.

El nombre comercial de toda persona jurídica era propiedad exclusiva de ella y no era necesario el registro o depósito para ejercitar las acciones civiles o penales contra quienes afectaran sus derechos. El titular de un nombre comercial podía demandar judicialmente a quien usara o imitara el nombre comercial para que le impusieran las penas a que se hiciera acreedor y exigir civilmente daños y perjuicios. Los avisos comerciales tenían una vigencia de quince años y una vez fenecido el término caían bajo el dominio público y podían ser adquiridos en forma exclusiva e impedir que otras personas hicieran uso de ellas en actos semejantes siempre y cuando los avisos fueran originales y fácilmente distinguibles de otros.

Para la persecución de los datos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, se exigía una declaración administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial como requisito previo para el ejercicio de las acciones correspondientes, aunque la Ley no establecía si dicha declaración prejuzgaba sobre otras acciones, como sería la civil o la penal. Se tenía derecho a ejercitar las acciones civiles y penales contra las personas que lesionaran los derechos al uso exclusivo, contemplando en el artículo 113 que la acción civil podía ejercitarse al mismo tiempo que la acción penal y ante el mismo tribunal que conocía de lo penal.

5.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.⁶²

Esta Ley se caracteriza desde un punto de vista formal porque codifica las disposiciones relativas a patentes de invención, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales y competencia desleal, reuniéndolas en una Ley especial, la cual conserva en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores.

En relación a las marcas, se contempla que quienes usaran o quisieran usarla para distinguir los artículos que fabricaran o produjeran y denotar su procedencia, podían adquirir el derecho exclusivo a su uso, mediante su registro en la Dirección General de la Propiedad Industrial de la Secretaría de la Economía Nacional con las formalidades y requisitos de la Ley. En términos generales distinguía los plazos de renovación, respecto a las marcas estos se redujeron de 20 a 10 años, previo pago de derechos fiscales y la sanción correspondiente por no pagarlos a tiempo.

El artículo 97 de dicha Ley, establecía cuales eran las denominaciones o signos susceptibles de registro como marca y el artículo 105 en sus diversas fracciones prohibió el registro como marca a los nombres propios, técnicos y vulgares, de los productos, o las denominaciones genéricas, y sus traducciones, los nombres que se hayan hecho de uso común en el país, los envases que sean del dominio público, las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos, los simples colores aisladamente, todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas, y todo aquello que tienda a ridiculizar a las personas, las armas, escudos y emblemas nacionales de los Estados de la Federación, ciudades nacionales y extranjeras, los nombres, firmas, sellos y retratos, el emblema de la Cruz Roja o Cruz Ginebra, las palabras de lenguas vivas extranjeras, las denominaciones geográficas propias o vulgares y los nombres adjetivos cuando inducen simplemente procedencia de los productos, las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público, una marca que fuera igual o tan parecida a otra anteriormente registrada en forma tal que pudieran confundir al público consumidor.

⁶² Publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1942 y entró en vigor el 7 de enero de 1943.

La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca se hacía administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, publicándose en la Gaceta de la Propiedad Industrial, tal y como lo señala el artículo 189 de dicha Ley.

El nombre comercial se consideraba propiedad de las personas físicas o jurídicas, quienes lo podían utilizar de manera exclusiva y defenderlo ante los tribunales, se podía publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, lo cual tenía como efecto que si un tercero empleaba un nombre comercial igual o semejante en un establecimiento del mismo género en la misma localidad, existía la presunción legal de que el presunto infractor obró con dolo, sin tener que demostrarlo, lo cual se tenía que hacer en caso de que el nombre comercial no se publicara en la Gaceta; el efecto de ésta duraría diez años y se renovarían indefinidamente por periodos de la misma duración.

En su título VIII, se establecían normas reguladoras del procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad, de extinción por falta de uso ilegal de marcas, así como la existencia de confusión de servicios, productos o establecimientos entre competidores. Para tal efecto, se indican los requisitos que deben reunir las solicitudes de declaraciones administrativas citadas; también se reglamenta la notificación de la demanda respectiva, la oportunidad para que el propietario de la marca registrada o el presunto falsificador, imitador, usuario ilegal o desleal competidor formule su defensa por escrito y presente pruebas.

En esta Ley se suprimió el procedimiento para obtener las revocaciones de las resoluciones administrativas con motivo de nulidad de marcas, negativa del registro de las mismas, concesión de dicho registro, extensión, imitación, falsificación y uso ilegal que la Ley de 1928 establecía en el sentido de que los interesados inconformes con dichas determinaciones administrativas podían ocurrir ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México, en un juicio especial de oposición o federal revocatorio. Por lo que, al no consignarse en la Ley de 1942, medio alguno de impugnación de tales resoluciones, una vez dictadas éstas, la revisión de su legalidad quedó en manos de los mismos Jueces de Distrito, a través del Juicio Constitucional o Juicio de Amparo.

Por lo que se refiere a las responsabilidades penales y civiles, se señalaban los delitos especiales y las penas a que se hacían acreedores quienes infringieran las disposiciones señaladas en la Ley y los casos en que procedía la reparación del daño, y establecía, los procedimientos judiciales, tanto en materia civil como penal.

6.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976.⁶³

En relación con dicha Ley podemos señalar que esta no solamente reglamenta el derecho de los inventores y de los propietarios de marcas, sino también regula las instituciones que tradicionalmente la doctrina, la legislación y la jurisprudencia estiman como elementos constitutivos de la propiedad industrial como son las patentes de invención, patentes de mejoras, certificados de invención, registro de modelos y dibujos industriales, marcas, denominaciones de origen, avisos y nombres comerciales y la represión a la competencia desleal.

Entre las principales innovaciones contenidas en este Ordenamiento, tenemos que el artículo 87, regula por primera vez la protección de las marcas de servicios, definiendo a las marcas de productos como aquellos signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase, y a la marca de servicio, como el signo que distingue un servicio de otro de su misma especie.

La Ley de Invenciones y Marcas regula la protección de las marcas de servicios en virtud de que las personas afectadas por la negativa del registro de las marcas de servicios por la entonces Dirección General de la Propiedad Industrial dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, recurrieron al juicio constitucional de amparo y después de un fallo favorable para las personas físicas afectadas, la entonces Secretaría de Industria y Comercio, interpuso el recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados, el resultado del Tribunal Colegiado Primero resolvió que no deberían ser registradas tales marcas, en tanto que el Tribunal Colegiado Segundo falló en forma contraria. La Suprema Corte de Justicia de la

⁶³ Expedida el 30 de diciembre de 1975 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.

Nación ante las tesis contradictorias, se pronunció en el sentido de que la Secretaría de Industria y Comercio, estaba obligada a registrar las marcas de servicio, puesto que no existía disposición que así lo prohibiera.

La persona física que realizara una invención o su causahabiente, tenían el derecho exclusivo de explotarla en su provecho por sí o por otros con su permiso o a través de una licencia. La vigencia de la patente era de 14 años improrrogables, contados a partir de su fecha legal.

Asimismo, en cuanto a los dibujos y modelos industriales, el registro concedía a su titular el derecho de uso exclusivo por el término de 7 años improrrogables a partir de la fecha de registro.

El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro (artículo 88), con una duración de 5 años, plazo que podía renovarse de manera indefinida por periodos iguales.

En materia de denominaciones de origen, la Ley las protegía del uso ilegal, el cual era sancionado, en los casos que crearan confusión en el consumidor o implicaran competencia desleal.

Los avisos comerciales conocidos también como "slogans" que cuenten con originalidad y se distingan fácilmente de los de su especie, podían ser registrados, otorgando el derecho exclusivo, impidiendo que otras personas hicieran uso de avisos iguales o semejantes, los efectos del registro duraban 10 años y al terminar el plazo pasaban al dominio público.

El nombre comercial y su uso exclusivo estaba protegido sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarcara la clientela efectiva de la empresa o establecimiento, tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero no produjeran confusión a los consumidores.

En lo relativo a la defensa de los derechos protegidos por la Ley, el artículo 210 establecía como infracciones administrativas las siguientes:

- a) Las violaciones a las disposiciones de la ley y las que de ella se derivan.
- b) La realización de actos relacionados con la materia que la ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, asimismo la ley en diez fracciones establecía de manera enunciativa lo que considera contrario a los buenos usos y costumbres.

Dicho Ordenamiento establecía una protección penal, en su artículo 211 considerando como delitos:

- a) Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un certificado de invención, sin consentimiento del titular o sin la autorización respectiva.
- b) -Emplear métodos o procedimientos patentados o amparados por un certificado de invención.
- c) Reproducir dibujos o modelos industriales por un registro, sin la autorización respectiva.
- d) Usar sin consentimiento del titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios.
- e) -Ofrecer en venta o poner en circulación las patentes, certificados de invención o marcas registradas.

- f) Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido esta.

- g) Usar, dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya se esté usando por un tercero.

Para el ejercicio de la acción penal por parte de su presentación Social o Ministerio Público, se requería la previa declaración de la Secretaría de Industria y Comercio a través de la entonces Dirección General de Desarrollo Tecnológico, misma que no prejuizaba sobre las acciones civiles o penales que en su caso procedieran.

7.- LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991.

En el mes de diciembre de 1990, se publicó en el Diario de Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos la iniciativa de ley que, habiendo sido enviada por la Cámara de Diputados, se conocería más tarde como Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, misma que se publicó con fecha 27 de junio de 1991 en el Diario Oficial de la Federación, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación.

Las innovaciones contenidas en esta ley, estaban encaminadas a una búsqueda de bases firmes para fincar el desarrollo económico de México en el nuevo contexto de la economía mundial.

La ley que nos ocupa se conforma de 227 artículos y catorce transitorios, divididos en siete títulos. Entre las innovaciones de la misma tenemos que en su Título Segundo se integró la figura denominada "modelo de utilidad", con la cual se buscaba reconocer derechos a inventores e innovadores que realizan mejoras en utensilios y herramientas, siendo susceptible de obtener su protección a través de

su registro, el cual tenía una vigencia de 10 años improrrogables, por otro lado, se eliminó la figura del “certificado de invención”.

En dicho título se establecieron una serie de normas, las cuales se aplicaron de manera conjunta tanto a las invenciones, como a los modelos de utilidad y a los diseños industriales, a través de las cuales se protege a la propiedad industrial, asimismo, otra de las innovaciones de esta ley como protección jurídica es la figura del secreto industrial.

Los efectos producidos por el registro de marcas o de avisos comerciales, los cuales anteriormente no se podían renovar, así como por la publicación de nombres comerciales tienen una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, siendo renovables por periodos sucesivos de la misma duración. En cuanto a la publicación del nombre comercial, fue posible que abarcara todo el territorio nacional y no sólo una región del país como lo establecía la Ley de Invenciones y Marcas, siempre que el titular lo difundiera de manera permanente a nivel nacional.

Por lo que respecta a las hipótesis de lo que no era registrable como marca, se contemplaron casi las mismas hipótesis que en la ley abrogada, suprimiendo las fracciones XVII y XVIII del artículo 91, que impedían el registro como marcas de aquellas denominaciones o signos contrarios al orden público.

En cuanto a las conductas delictivas se precisan las ya contempladas en la Ley de Invenciones y Marcas y se adicionan otras como el delito de violación de secretos industriales, el uso no autorizado de la denominación de origen y marcas previamente registradas como denominaciones o razones sociales de personas morales que realicen actividades iguales o similares a las que se aplique la marca.

En cuanto a la persecución de los delitos, obliga al Ministerio Público a requerir a la autoridad administrativa, es decir, a la entonces Dirección General de Desarrollo Tecnológico, un dictamen técnico para el ejercicio de la acción penal y ya no una declaración sobre la comisión del ilícito como se requería en la ley anterior.

Asimismo, además de las sanciones a que se hacían acreedores los infractores, se podía demandar la reparación de daños y perjuicios por la vía civil.

8.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Con fecha 2 de agosto de 1994, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por medio del cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el cual entró en vigor el 1º de octubre de 1994, mismo que reformó en primer lugar, el Título de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

En el Ordenamiento en comento se establece un nuevo Órgano Autónomo responsable de la aplicación de la ley, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),⁶⁴ a quien dicha ley le otorga el carácter de autoridad administrativa en materia de propiedad industrial. A dicho Instituto se le conceden las facultades enunciadas en el artículo 6º de la Ley en comento, entre las que se encuentran el otorgar patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad; realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas, emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal, difundir, asesorar y dar servicios al público en materia de propiedad industrial, entre otras Facultades inherentes al mismo Órgano.

La Ley de la Propiedad Industrial, consta de 7 títulos y 24 capítulos, con 229 artículos y 9 transitorios. El primer título, de un sólo capítulo hace referencia a las disposiciones generales, objetivos, bases y acciones que llevará a cabo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El título segundo en sus siete capítulos regula las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. El título tercero en su capítulo único regula a los secretos industriales, los cuales fueron objeto de protección jurídica, introduciendo un concepto que no estaba presente en la

⁶⁴ Organismo descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante Decreto publicado el 10 de diciembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación.

legislación anterior, y se tipifica el delito de violación de secretos industriales. El título cuarto conformado por siete capítulos, regula a las marcas y avisos comerciales. El título quinto, regula en dos capítulos a la denominación de origen. El título sexto en sus tres capítulos regula los procedimientos administrativos. Por último, el título séptimo regula las inspecciones, las infracciones y sanciones administrativas, así como los delitos.

Las reformas, adiciones y derogaciones que se hicieron a diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, corresponde a la expansión cada vez mayor del comercio internacional y al acelerado proceso tecnológico, lo cual hizo necesaria la actualización del marco jurídico de la propiedad industrial con el objetivo de establecer reglas claras que facilitaran el desarrollo de la tecnología y el comercio internacional. Asimismo, se pretende garantizar una efectiva protección y defensa de los derechos exclusivos que la Ley de la materia otorga a sus titulares, es por ello que actualmente se consideran infracciones administrativas, las conductas que anteriormente se encontraban tipificadas como delitos, sancionando la reincidencia de las mismas. Los delitos tipificados en esta materia, que mas adelante estudiaremos, son perseguibles por querrela de la parte ofendida y no de oficio.

En este sentido, podemos decir que la Ley de la Propiedad Industrial, constituye el último Ordenamiento legislativo que se ha expedido en esta materia, el cual nos rige actualmente.

CAPITULO IV

LA IMITACIÓN DE MARCAS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE.

1.- PAPEL DE LA IMITACIÓN EN EL RÉGIMEN LEGAL PROTECTOR DE LAS MARCAS.

La legislación, que regula el otorgamiento y protección de las marcas en México, es la Ley de la Propiedad Industrial, y de acuerdo con esta ley el órgano encargado de otorgar y proteger los derechos de propiedad industrial y dar cumplimiento a las disposiciones previstas en la ley de la materia, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el cual tiene amplias facultades de acuerdo con la propia ley, tales como realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores e imponer sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial, entre otras.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88 define a la marca como "todo signo visible que se emplea para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado"; de esta definición se desprende que las marcas tienen por objeto *especializar* los productos o servicios a los cuales se aplican, cumpliendo así un doble propósito; por una parte permiten distinguir los productos o los servicios de los de un competidor, permitiendo al industrial o comerciante conservar su prestigio y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o comercializa y por otro constituyen una garantía o seguridad para los consumidores, los cuales pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que buscan, los cuales han ganado su confianza, por la uniformidad del

producto o servicio, su precio, calidad, eficacia, etc., así pues, las marcas aportan a las mercancías o a los servicios una *individualidad* y hacen posible reconocer ese producto o servicio entre los artículos o servicios de sus competidores o análogos.

En el ámbito comercial encontramos con frecuencia casos en los que industriales, comerciantes o prestadores de servicios, realizan acciones tendientes a confundir al consumidor, ya sea para desacreditar al competidor o bien para atraer a la clientela, siendo uno de los casos mas frecuentes el adoptar como marca un signo distintivo que resulta igual o semejante en grado de confusión a otro previamente registrado y vigente, sin el consentimiento de su titular o licenciatario, con el fin de aprovecharse del prestigio del mismo y confundir así al público consumidor.

En relación con lo anterior y respecto a la imitación de marcas, tenemos que la Ley de la Propiedad Industrial, prohíbe lo siguiente:

- a) El uso de una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos productos o servicios que los protegidos por la registrada (*artículo 213 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial*).
- b) El uso, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, si la difusión es masiva, de un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro (*artículo 213 fracción VI de la Ley de la Propiedad Industrial*).
- c) El registro de 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 (*artículo 90 fracción XV de la Ley de la Propiedad Industrial*).

- d) El registro de marcas idénticas o similares a otras ya registradas con anterioridad o que se encuentren en trámite de registro presentada con anterioridad, considerando nulos los registros de las marcas que violen esta disposición (*artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial*).

- e) El registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o prestación de los servicios que se pretenden amparar con la marca. Igualmente se considera nulo el registro de las marcas que violen esta disposición (*artículo 90 fracción XVII de la Ley de la Propiedad Industrial*)

La naturaleza de dichas prohibiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, radica en que las marcas o cualquier otro signo distintivo debe ser inconfundible, es decir, claramente distinguible, ya que el objeto de los signos distintivos es la identificación y protección de su producto o servicio, frente a los de otros productos o servicios iguales o similares.

En relación con lo anterior, la Ley de la Propiedad Industrial prevé acciones de defensa para proteger al titular de un registro marcario, contra cualquier imitación o falsificación que un tercero haga de su marca o bien contra cualquier competencia deshonesta, a través del procedimiento de infracción, previsto en la Ley de la Propiedad Industrial, el cual se encuentra regulado en el Título Séptimo de la Ley de la materia, denominado: "De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos", asimismo, el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece los supuestos de infracción.

En las fracciones IV y VI, se señala que son infracciones administrativas el uso de marcas, así como de nombres comerciales semejantes en grado de confusión a otra marca previamente registrada, procedimiento administrativo que analizaremos en el capítulo VI.

El procedimiento de declaración administrativa de infracción, previsto en la Ley de la Propiedad Industrial, puede ser iniciado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de oficio o a petición de parte, y si al momento de emitir la resolución correspondiente la autoridad determina que se configuran los supuestos de infracción, el infractor será sancionado con una multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente, por cada día que persista la infracción, clausura temporal hasta por noventa días, clausura definitiva o arresto administrativo hasta por 36 horas, tal y como lo establece el artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En conclusión y como lo menciona César Sepúlveda,⁶⁵ sin la protección adjetiva, los llamados derechos de propiedad industrial no tendrían razón de existir, o por lo menos, pertenecerían al campo de la teoría. Estos derechos se actualizan, se objetivan, por decirlo así sólo a través del ejercicio de las acciones de propiedad industrial. Son ellas la auténtica prueba y la medida de tales derechos; son la sanción natural de ellos. Las controversias en esta materia tienen precisamente por contenido el ejercicio de las acciones.

2.- LA IMITACIÓN COMO IMPEDIMENTO DEL REGISTRO DE MARCA Y DEL NOMBRE COMERCIAL.

Para que una marca pueda ser susceptible de registro debe ser suficientemente distintiva, es decir, que no se confunda con las marcas existentes o con las denominaciones o signos de dominio público, pues es en esto donde reside su carácter esencial, es decir, debe tener características de originalidad, pues entre mas original sea una marca y mas creación haya en ella, mayor protección obtendrá por sí misma.

De conformidad con el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial pueden constituir una marca lo siguientes signos:

⁶⁵ Sepúlveda, César, ob. cit. pág. 189.

"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 figuras tridimensionales."

Por "visible" entendemos que se trata de cualquier signo, denominación o diseño que tenga una representación gráfica advertible por cualquiera, para poderla comparar con otra, por lo que no se admiten sonidos o grabaciones fonéticas.

Una marca puede estar constituida por nombres de cosas reales, imaginarias, mitológicas, nombre de animales, vegetales, de la naturaleza, etc., palabras que pueden configurar válidamente una marca, como por ejemplo: "CAZADORES", "EL VENADO", "LA ROSA", "INDIO", etc., estas palabras cuando son usadas como marcas para amparar productos o servicios se llaman nominativas, cuando la marca está constituida únicamente por elementos gráficos, es decir, dibujos, estamos ante marcas innominadas y cuando la marca está constituida por elementos fonéticos (palabras o denominaciones) y elementos gráficos (diseños o dibujos), estamos ante una marca mixta o compuesta, la cual posee mayor efecto distintivo, por sus elementos diversos que forman un conjunto, pues abarca como ya se dijo denominaciones, figuras, combinaciones de colores, líneas, etc., todo a un mismo tiempo.

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase, sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene solo mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (art. 87 de la Ley de la Propiedad Industrial), esa exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país para distinguir los productos o servicios para los cuales se obtuvo el registro, pudiendo por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.

Para obtener dicho registro es necesario que el solicitante cumpla con lo establecido en la Ley de la materia y que no incida en ninguna de las prohibiciones que hace no registrable una marca, prohibiciones que como señala César Sepúlveda⁶⁶, están constituidas unas veces por razones de orden público, otras, por razones de cortesía internacional, otras por razones técnicas intrínsecas a las mismas marcas; las demás para prevenir la competencia desleal, y para proteger al público consumidor, evitando su indebida explotación y también la confusión entre las marcas.

La ley establece una serie de hipótesis, con base en las cuales se impide el registro como marca de diversas denominaciones, diseños y formas, que por alguna razón se consideran inapropiados para ser empleados como marca.

Fundamentalmente, señala Jalife Daher,⁶⁷ que las causas que determinan que un signo no sea susceptible de ser registrado como marca, se puede englobar conforme a los criterios siguientes:

- a) Por no ser distintivas;
- b) Por ser descriptivas;
- c) Por tratarse de símbolos oficiales;
- d) Por inducir a error o confusión;**
- e) Por estar íntimamente vinculada a una persona o empresa;
- f) Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos.

En relación con lo anterior y por lo que respecta a los signos distintivos que no son registrables como marca por inducir a error o provocar confusión, tenemos que el artículo 90 fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial señala lo siguiente:

ART. 90 .- No se registrarán como marca:...

⁶⁶ Sepúlveda, César. Ídem, pág. 121.

⁶⁷ Jalife Daher, Mauricio. "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial", Editorial Mc Graw Hill, 1998, México, págs. 104 y 105.

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.

De dicho precepto legal se desprende que no puede obtenerse el registro de una marca que resulte ser idéntica o semejante en grado de confusión a otra previamente registrada o en trámite de registro presentada con anterioridad a esta, toda vez que uno de los objetivos de la Ley de la Propiedad Industrial, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y si una marca no es distintiva, concluimos que carece de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la Ley, esta distintividad en las marcas, es lo que evita toda posibilidad de confusión con marcas previamente registradas, tratándose de los mismos o similares productos o servicios, sin embargo, solo cuando la solicitud de registro es planteada por el mismo titular, podrá ser registrada por él, aún cuando se trate de los mismos productos.

Por otra parte, para poder determinar si una marca en trámite puede obtener su registro en virtud de que es suficientemente distintiva y no provoca ninguna confusión con otra previamente registrada o con alguna otra cuyo registro se ha solicitado con anterioridad, tenemos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al ser solicitado dicho registro, realiza un examen de fondo, mismo que se encuentra previsto en el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, realizando en su sistema una búsqueda fonética (para el caso de las marcas nominativas), de diseño (para el caso de las marcas innominadas), o bien de ambas (para el caso de las marcas mixtas), asimismo, una vez realizado dicho examen de fondo, y si de este se determina la existencia de anterioridades, es decir, registros marcarios previamente registrados semejantes al que se propone para registro, se le comunicará por escrito al solicitante dicha situación, para que en el plazo de dos meses, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con las anterioridades citadas; asimismo, tenemos que en ocasiones se citan marcas que son propiedad del mismo solicitante, en este caso bastará con que éste lo mencione en un escrito y

desvirtúe así el impedimento señalado a través de la anterioridad citada en virtud de ser él mismo el titular de la marca semejante en grado de confusión que le fue citada, sin embargo en el caso de que no sea titular de los registros marcarios citados como anterioridades y estos se encuentren vigentes y amparen los mismos o semejantes productos o servicios, la marca será negada por el Instituto, en virtud de la semejanza existente entre dichas marcas ya que el otorgamiento de esta, provocaría confusión entre el público consumidor, si se trata de marcas que serán aplicadas para los mismos o semejantes productos o servicios, los cuales se encontrarían en los mismos centros de distribución.

Ahora bien, el determinar la existencia de confusión entre dos marcas o la posibilidad de que ésta se dé, no es tarea fácil para la autoridad, toda vez que no existe una regla matemática, clara y precisa de cuya aplicación surja indudablemente la confundibilidad entre las marcas comparadas, sin embargo, existen reglas que emanan principalmente de la doctrina, la jurisprudencia y la ley, que ayudan a la autoridad a realizar el estudio comparativo entre las marcas en conflicto, las cuales analizaremos mas adelante, sin embargo, lo que si es claro es que la confusión existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor sea llevado al engaño, en relación con el producto que está adquiriendo o el servicio del cual está haciendo uso.

En cuanto al nombre comercial tenemos que la fracción **XVIII** del artículo **90** de la Ley de la Propiedad Industrial, nos habla de que no puede ser registrada una marca idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial, aplicado a una empresa o establecimiento industrial, tal y como se transcribe a continuación:

ART. 90 .- *No se registrarán como marca:...*

XVII.- *Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios, que se pretendan amparar con la marca,*

y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud 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.

El supuesto contenido en la fracción antes transcrita tiene como propósito establecer la base para negar el registro de una marca cuando los derechos previamente reconocidos descansan en la figura de un nombre comercial.

Ahora bien, es importante destacar que la figura del nombre comercial se rige en lo que sea aplicable y no haya disposición especial por las reglas establecidas para las marcas; el nombre comercial se utiliza para identificar una negociación o bien distinguir la actividad comercial de una persona de la de otra, los elementos que pueden configurar un nombre de comercio son la razón social de los comerciantes, sus nombres propios y los nombres distintivos de sus negociaciones, un nombre de comercio debe poseer características específicas que puedan distinguir su establecimiento de otros de su mismo género, por lo cual podemos decir que carecen de originalidad aquellos nombres descriptivos de los artículos que se comercializan o del giro que tengan.

Los nombres comerciales se publican en la Gaceta de la Propiedad Industrial y para obtener su tutela tienen que haber sido usados efectivamente por el solicitante de manera abierta y pública, dicho uso puede hacerse sólo en el establecimiento o bien en la correspondencia, facturas, notas de remisión, pedidos, vehículos, anuncios y propaganda en general de la empresa, el nombre de comercio puede recibir una protección mas amplia si se registra además como marca de servicio.

El nombre de comercio merece protección en contra de cualquier persona que pretenda utilizar un nombre semejante en grado de confusión, en virtud de que el nombre comercial juega un papel muy importante en la vida mercantil moderna, por la repercusión que tiene en el crecimiento y prestigio de un establecimiento comercial, en virtud de lo anterior tenemos que cualquier usurpación o imitación de

permitirse podría llevar al fracaso a una empresa, lo cual perjudicaría no solo al dueño del establecimiento sino también a la colectividad, por otro lado los consumidores merecen protección y es preciso ponerlos al abrigo de confusiones, pues en la actualidad existen muchas personas que se benefician del crédito y del esfuerzo de otros, confundiendo así al público consumidor, por lo que a través de la protección del nombre comercial se resguarda la habilidad del comerciante, la calidad de sus productos y servicios, su capacidad, la equidad e incluso a la clientela ya que la protección del nombre comercial evita el desvío de clientela de un establecimiento hacia el de un usurpador, constituyendo dicho desvío un acto de competencia deshonesto.

Después de haber analizado lo relativo al nombre comercial y su importancia en cuanto a la protección que merece por parte de la autoridad respecto a cualquier persona que trate de imitar o usurpar un nombre publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial, es más fácil comprender porqué se niega el registro de una marca que resulta ser imitación de un nombre comercial.

Como conclusión debemos señalar que finalmente es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa que es quien otorga finalmente el registro de un signo marcario, y así evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que se encuentran en el mercado, por lo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva respecto a las ya registradas con anterioridad e incluso respecto de los nombres comerciales ya publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de tal manera que el público consumidor no sea sorprendido por el engaño de aquel que de mala fe pretende obtener dicho registro, y obviamente, con la negación de dichos signos se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado y proporcionando así seguridad al consumidor en la compra de un producto o prestación de un servicio, cuya calidad está respaldada por una marca determinada.

3.- LA IMITACIÓN COMO CAUSA DE NULIDAD DEL REGISTRO.

El artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial señala cinco causales respecto de las cuales procede la declaración administrativa de nulidad de un registro marcario, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En relación con dichas causales tenemos que las fracciones II, IV y V, del citado artículo, hacen referencia a la imitación o semejanza en grado de confusión, como causa de nulidad de un registro marcario, como analizaremos mas adelante.

Primeramente, resulta de trascendental importancia determinar quiénes pueden demandar la nulidad de una marca, pues es el interés jurídico el que nos da entrada al procedimiento contencioso, para lo cual citaremos la siguiente ejecutoria, que aclara y disipa cualquier posible duda en ese sentido.

“MARCAS, INTERES JURÍDICO PARA SOLICITAR SU NULIDAD O EXTINCIÓN.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas, la declaración de nulidad o extinción de registro de una marca se hará administrativamente por la dependencia correspondiente del Ejecutivo Federal, en forma oficiosa, a petición de parte e incluso, cuando tenga algún interés la Federación, a solicitud del Ministerio Público Federal, el concepto de “parte” a que se refiere el aludido precepto, necesariamente no debe entenderse en relación con la idea de procedimiento y dentro de éste es parte quien ejercita una acción con quien opone una excepción o interpone un recurso, ahora bien, como el referido numeral no dispone que sólo el titular de otro registro puede ejercitar válidamente esa acción, debe considerarse que el interés jurídico para pedir la declaratoria de nulidad o extinción de un registro surge, por lo menos, cuando se ha presentado para registro una marca en cuyo trámite se cita como anterioridad oponible la tildada de nula e incluso de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 93 del enunciado ordenamiento, cuando de buena fe se ha hecho uso de una marca,

en el territorio de la República con antelación de más de un año a una que aparece registrada.”⁶⁸

Una vez que se ha determinado quiénes pueden solicitar la nulidad de una marca, hablaremos ahora de los casos que señala el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial en los que se hace alusión a la nulidad de un registro cuando éste resulta ser semejante en grado de confusión a otro, así pues, tenemos que la fracción II del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que:

“ART. 151.- *El registro de una marca será nulo cuando:....*

II- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.”

Esta fracción señala que procede la anulación de un registro marcario cuando la marca objeto de dicho registro sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país 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 de uso compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país con anterioridad a la fecha de uso declarado por el que la registró, respecto a esta fracción la autoridad antes debe determinar primeramente si existe entre las marcas en cuestión semejanza en grado de confusión, siendo aplicables en la realización de dicho estudio las reglas derivadas

⁶⁸ Criterio sostenido en el Amparo en Revisión 543/89, SNADYS CONFEZIONI, S.P.A. 28 de marzo de 1989. Unanimidad de votos, Ponente; Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo, visible en Semanario Judicial de la Federación, Octava Época tomo III. Enero. Junio 1989, Tribunales Colegiados de Circuito, Segunda Parte-1. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

de la jurisprudencia, doctrina y leyes, para la comparación de dichas marcas, las cuales se estudiarán mas adelante, asimismo, se debe establecer si los productos o servicios entre la marca registrada y aquella que pretende tener un uso anterior y cuyo titular solicita la nulidad del registro son similares, asimismo se debe comprobar ante la autoridad el uso ininterrumpido con anterioridad a la fecha de uso declarado por el que la registró.

Ésta es una de las causales que se invoca con mayor frecuencia como fundamento de las demandas de nulidad, ya que constituye la fórmula que resuelve la confrontación entre derechos generados por el uso y derechos constituidos por el registro de la marca.

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

En términos generales la disposición contenida en la fracción II del artículo 151, puede interpretarse como la manifestación adjetiva de la excepción contenida en la fracción I del artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Otro supuesto contemplado en la ley, relativo a la similitud de marcas y que provoca la nulidad de un registro marcario lo encontramos en la fracción IV del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que señala:

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

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

En algunos casos puede suceder que la autoridad haya otorgado por diferencia de apreciación, error o inadvertencia una marca igual o semejante en grado de confusión a otra que se encuentra debidamente registrada y en vigor, para amparar los mismos o similares productos o servicios, en esos casos el titular de un registro marcario, puede solicitar la nulidad de una marca que fue otorgada por error o inadvertencia e invade sus derechos toda vez que resulta ser igual o semejante en grado de confusión a la suya, produciendo confusión entre el público consumidor.

De esta manera y aún cuando la Ley de la materia no exige establecer diferenciación alguna respecto de los conceptos de “error”, “inadvertencia” o “diferencia de apreciación”, al momento de plantear una demanda de nulidad, es conveniente hacer una diferenciación que aclare las circunstancias que en cada situación puede presentarse, al respecto tenemos que Mauricio Jalife⁶⁹ hace un estudio respecto a dichos términos y señala lo siguiente:

Respecto de la *inadvertencia*, parece procedente establecer que ésta se presenta cuando, simple y llanamente, el examinador encargado de analizar la solicitud respecto de los antecedentes existentes, pase por alto alguno o algunos que debieron constituir obstáculos para el otorgamiento.

En contraposición, la *diferencia de apreciación* implica que el examinador tuvo a la vista las marcas involucradas pero, una vez realizado el análisis, concluyó que entre las mismas no se presentaba confusión, por lo que procedió a la concesión. En este caso, la nulidad deviene del incorrecto análisis realizado por el examinador.

⁶⁹ Jalife Daher, Mauricio, “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial”, Editorial Mc Graw Hill, 1998, México, pág. 311.

A través de la revisión de las constancias propias del registro atacado, es posible determinar si, en la especie, existió inadvertencia o diferencia de apreciación.

Finalmente, respecto del *error* señala que la expresión obedece a una acepción tan general que comprende no sólo a las dos citadas anteriormente, sino cualquiera otra que se pudiera presentar durante el trámite, originando un registro que en condiciones normales no debió otorgarse.

En relación con lo anterior es importante distinguir estos términos para que la autoridad analice con detenimiento las causas o circunstancias en que fue concedida la marca en estudio, con el objeto de darle más elementos a la autoridad que conoce del asunto.

Así pues, tenemos que la razón de ser de esta causal, radica en que las consecuencias de una marca mal concedida provoca el desvío de la clientela de una empresa en favor de otra, con el consecuente riesgo de descrédito, baja en las ventas, pérdida de credibilidad comercial, etc., y que en casos extremos puede llevar a la quiebra a un comerciante, industrial o prestador de servicios.

Por otra parte y como última causal de nulidad referente a marcas semejantes, tenemos que la fracción V del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala lo siguiente:

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

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

En relación con dicha causal de nulidad, podemos decir que quien es agente, distribuidor o representante de una empresa extranjera, y tramita para sí las marcas propiedad de la empresa a la que representa, aprovecha para sí, su posición, lo que es interpretado como contrario a las más elementales normas de ética comercial y competencia.

En la mayoría de los casos esta causal se configura de manera conjunta con la comprendida en la fracción II del propio artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que usualmente se trata de marcas que han sido previamente empleadas en el extranjero. Sin embargo, una diferencia importante que deriva del ejercicio de la acción fundada en esta causal, es la que consiste en que el registro se reputa como obtenido de mala fe, tal como expresamente lo consigna la parte final del párrafo.

Por último tenemos que, el último párrafo del artículo 151 señala que las acciones de nulidad que se deriven de este artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, excepto las relativas a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

4.- LA IMITACIÓN COMO INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA DE DERECHOS MARCARIOS.

Actualmente, algunos comerciantes o prestadores de servicios tratan de aprovecharse del prestigio y buen nombre de las marcas que se encuentran posicionadas en el mercado y que son sinónimo de calidad, imitando dichas marcas, esta imitación puede darse al reproducir muchos o incluso casi todos los elementos que componen una marca de prestigio, esto con el fin de confundir al público consumidor y obtener así una ganancia ilícita, pues se aprovechan del trabajo del dueño de una marca, lo cual trae como consecuencia para dicho titular una y considerable pérdida económica.

La imitación de marcas provoca confusión entre el público consumidor, así pues tenemos que una persona que trata de imitar un registro marcario tiende a reproducir la imagen de una marca original en su conjunto, con mas o menos analogía, sin que una de sus partes sea necesariamente una copia idéntica de la imitada, basta con que exista la posibilidad de confusión y esta imitación puede darse introduciendo variaciones en la misma, supresiones, o agregaciones en los elementos secundarios, a diferencia de la falsificación, que consiste en la reproducción idéntica de una marca, la imitación para ser determinada necesita de cierto estudio, se deben afirmar las diferencias y las analogías que se puedan apreciar entre la marca imitadora y la imitada, es decir, se tiene que hacer una apreciación de los elementos característicos de cada una de las marcas.

De esta manera tenemos que la Ley de la Propiedad Industrial contempla el procedimiento de declaración administrativa de infracción como medio de defensa en contra de quien utilice sin autorización de su titular o sin la licencia respectiva, una marca idéntica o semejante en grado de confusión a la amparada por un registro marcario, el cual puede ser iniciado de oficio por parte del Instituto o bien a petición de parte, de esta manera, si la autoridad administrativa determina que la conducta del presunto infractor encuadra en alguno de los supuestos de infracción citados en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, la autoridad lo sancionará a través de una resolución en la que se impondrá una multa administrativa, que podría tener un monto de hasta veinte mil días de salario mínimo general vigente o con cualquiera de las sanciones previstas en el artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por otra parte tenemos que para iniciar cualquier acción tendiente a obtener la protección de derechos de propiedad industrial es necesario que exista un interés jurídico de quien promueve, es decir, que cuente con un registro marcario el cual debe además estar vigente, ya que no posee interés jurídico quien ha dejado de ser titular por operación de la caducidad, o a quien se le ha nulificado una marca o patente.

Así pues tenemos que, en el artículo 213 se señalan los supuestos que pueden constituir infracciones administrativas, y en relación con la imitación de marcas, tenemos que la fracción IV, señala lo siguiente:

“Art. 213.- Son infracciones administrativas

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

Dicha fracción señala que el uso de una marca semejante en grado de confusión a otra previamente registrada constituye una infracción administrativa.

Al realizar la revisión de los diversos elementos que se requieren para la actualización de esta hipótesis, se debe mencionar que en la determinación de si una marca es o no similar en grado de confusión a otra, se debe recurrir a los criterios que existen en relación con la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. En general, podemos considerar que los mismos criterios que orientan la prohibición de otorgar un registro de marca cuando existe previamente otro concedido, son los mismos que deben emplearse para determinar si el uso de una marca invade la esfera jurídica de exclusividad que la ley otorga al titular de una marca registrada.

Otro supuesto relacionado con el anterior, que prohíbe el uso de marcas semejantes en grado de confusión, es el contemplado en la fracción V del artículo 213, que a la letra dice:

“ART. 213.- Son infracciones administrativas:

V.- “Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales

estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.”

Esta fracción tiene por objeto trasladar el supuesto previsto para el uso ilegal de una marca (Frac. IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial), al supuesto de que la misma sea empleada como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social.

Finalmente, citaremos el supuesto de infracción contemplado en la fracción VIII, relacionado también con el uso de marcas semejantes en grado de confusión pero respecto a nombres comerciales, el cual señala lo siguiente:

“Art. 213.- Son Infracciones Administrativas:

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

La presente infracción que consiste en emplear una marca como elemento de un nombre comercial no publicado, invariablemente es coincidente con las infracciones previstas en las fracciones IV y XVIII de la Ley de la Propiedad Industrial, que regulan los casos en que se emplea, sin consentimiento, una marca similar en grado de confusión a la registrada, mientras que el segundo supuesto se refiere al empleo de una marca idéntica a la registrada. Lo anterior dado que existe una superposición de figuras permitida por la Ley de la Propiedad Industrial en el sentido de que se puede distinguir un establecimiento con un nombre comercial o a través del registro de una marca de servicios.

5.- EL CASO DE LA MARCA NOTORIA

Las marcas, como ya lo hemos mencionado con anterioridad, tienen diversas condiciones esenciales, tales como: la novedad, la licitud, la veracidad del signo y la *especialidad*, en relación con esta última, tenemos que una marca es especial, en virtud de que sólo se aplica a los productos o servicios para los cuales fue registrada, de acuerdo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza, misma que se publica en la Gaceta de la Propiedad Industrial, como lo señala el art. 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, misma que está compuesta por 45 clases, 34 para productos y 11 para servicios, el registro de una marca, la Ley de la Propiedad Industrial nos remite a ella, a través del artículo 93 el cual señala que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley y que cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

En virtud de lo anterior tenemos que las marcas no pueden registrarse para proteger, ilimitadamente en forma discriminada cualquier mercancía o servicio, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los cuales fue registrada, esto quiere decir que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase, respecto a lo anterior la Ley de la propiedad Industrial señala lo siguiente:

“ART. 94: Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite.

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

Por otra parte tenemos que este principio de especialidad se encuentra contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial, ya que se refiere a la especialidad como condición propia de un signo para poder constituir este una marca, cuando en el artículo 87 de dicha Ley se establece en su fracción I, que pueden constituir una marca: "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."

En su significado de que la acción del signo se limita al campo de las mercancías iguales o similares, o pertenecientes a un mismo género o a una misma especie, el carácter especial de la marca también lo adopta la ley mexicana cuando exige que los registros de marcas se efectúen bajo el cumplimiento de las reglas concernientes a la clasificación tradicional de productos. Dichas reglas son, en resumen las siguientes:⁷⁰

- a) que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados (Art. 93, LPI);
- b) que una vez efectuado el registro de marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, y que para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro (Art. 94, LPI);
- c) la que ordena que la solicitud de registro de la marca debe presentarse con la indicación de los productos o servicios a los que se aplicará la marca (Art. 113 frac. IV, LPI);
- d) la que dispone que para reconocer el derecho de prioridad para quien previamente solicitó en otro país el registro de la misma marca, debe solicitarla en México para los mismos productos o servicios mencionados en la solicitud presentada en el extranjero (Art. 118, frac. II, LPI);

⁷⁰ Rangel Medina, David. Panorama del Derecho Mexicano. Derecho Intelectual.- Ed. Mc Graw Hill. México. 1998. Pág. 69.

- e) que no es registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios (Art. 90, frac. XVI, LPI).

- f) la que impide el registro de la marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una negociación cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la presentación de los servicios que se pretendan amparar con la marca (Art. 90, frac. XVII, LPI);

- g) la que prohíbe que una marca registrada o una marca semejante en grado de confusión a otra marca registrada se use o forme parte del nombre comercial correspondiente a un establecimiento cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada (Art. 91, LPI);

- h) la que considera como infracción administrativa el uso de una marca semejante en grado de confusión a otra marca registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca registrada (Art. 213, frac. IV, LPI).

- i) la que define como infracción administrativa el uso, sin consentimiento de su propietario, de una marca registrada o semejante en grado de posibilidad de confusión, como elemento de un nombre comercial cuando éste corresponda a un establecimiento que opere con los productos o servicios protegidos por la marca (Art. 213, frac. V, LPI);

- j) la que también califica de infracción administrativa el uso de una marca previamente registrada, como nombre comercial de una negociación cuya actividad sea producir, importar o comercializar bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca

registrada, si tal uso se efectúa sin el consentimiento del titular del registro (Art. 213, frac. VIII, LPI);

- k) la que sanciona como infracción administrativa el uso de una marca registrada, sin el consentimiento de su titular en productos o servicios iguales o similares a los que ampara la marca registrada (Art. 213, fracción. XVIII, LPI);
- l) la que también castiga como infracción administrativa la venta o puesta en circulación de productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, cuando se tiene conocimiento de que el uso de tal marca se efectúa sin consentimiento del titular de su registro (Art. 213, frac. XIX, LPI);
- m) la que establece la caducidad del registro de la marca cuando ésta no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada (Art. 130, LPI); y
- n) la que permite el empleo de la leyenda que indique que la marca que ostenta un producto o un servicio está registrada, sólo para el caso de que los productos o servicios correspondan precisamente a los que se refiere el registro (Art. 131 en relación con el Art. 213 frac. XXIII, LPI).

“Pero el principio de la especialidad en la acepción que se menciona, no es absoluto. Las *marcas notorias* gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de tal manera que aun tratándose de artículos agrupados en categorías distintas a la que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial.”⁷¹

⁷¹ Rangel Medina, David. “La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana”, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año X, núm. 20, julio-diciembre. 1972. pp. 183-190. México.

En virtud de lo anterior tenemos que la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 90, fracción XV, señala que no pueden constituir una marca "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".

De lo anterior se desprende que los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca notoriamente conocida, declarada notoria por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no puede ser registrada por una persona distinta a su legítimo propietario, restricción que no sólo opera en relación a los productos que usualmente distinga dicha marca, sino que la Ley extiende dicha imposibilidad de registro a "**cualquier producto o servicio**", es decir, que si se presentara ante el Instituto una solicitud para registrar la marca "NIKE" por una persona distinta a su titular, sería igualmente negado su registro para proteger "calzado deportivo", que para proteger "productos químicos", esto en razón de que causaría confusión entre el público consumidor y se llevaría a cabo una competencia desleal por parte de aquel comerciante o prestador de servicios que pretendiera registrar una marca notoriamente conocida con el fin de aprovecharse del éxito que la marca notoria ha conquistado frente a la clientela, sin haber incurrido en gastos publicitarios y sin haber realizado un esfuerzo para ganarse su confianza, como lo ha hecho el propietario de una marca notoria, para evitar esto, se establece en la Ley de la materia ese trato especial a la marca notoria, que como ya vimos y respecto a la especialidad de la marca, rompe con dicho principio.

Por otra parte tenemos que las marcas tiene un ámbito territorial, es decir, una marca sólo está protegida en los límites del territorio del país donde ha sido registrada, éste es el principio de territorialidad de la marca, principio que encuentra su excepción en las marcas notorias, toda vez, que no es necesario que una marca notoriamente conocida esté registrada en el país para poder ser protegida de esa forma, ya que la notoriedad de una marca no está condicionada necesariamente al registro marcario correspondiente, en el país donde se reclama la notoriedad, sin embargo lo que si es necesario, es que en dicho país la marca sea lo suficientemente conocida para ser calificada como notoria, tal y como lo ha

sostenido la Suprema Corte de Justicia en la ejecutoria que ha continuación se transcribe:

“MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA “GUCCI” NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PAÍS. Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos propiedad de Rodrigo “GUCCI”, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de “GUCCI SHOPE”, INC., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron

una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, 6º bis y 10º bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "GUCCI" evitaron que se pudiera crear confusión entre el público consumidor y además impidieron que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida. La circunstancia de que la marca notoriamente conocida "GUCCI" no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con éste requisito para que se dé la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6º bis y 10º bis del convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal.⁷²

En virtud de lo anterior tenemos que, si no existiera respecto a las marcas notorias, la excepción al principio de territorialidad, cualquier comerciante o prestador de servicios podría aprovecharse de una marca extranjera que todavía no haya sido registrada en su propio país para registrar esa marca a su nombre y disfrutar así de la celebridad y éxito de dicho registro.

Ahora bien, es importante destacar que se considera 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 ella en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma, tal y como se señala en el artículo 90 fracción XV, segundo párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial..

⁷² Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Amparo en Revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Góngora Pimentel, Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

En el pasado, la notoriedad era el fruto de la antigüedad, la cual permitía a un producto penetrar en capas cada vez más numerosas de consumidores. Actualmente, con las condiciones modernas de la vida comercial, la duración ya no es una condición fatal de la notoriedad. Un producto lanzado con una publicidad estruendosa, con numerosos sitios de venta, con una importante red de agentes podrá, de manera bastante rápida, imponerse al público.

Por lo demás, se podrá advertir que antiguamente la notoriedad de una marca era casi necesariamente más el fruto de la calidad del producto marcado, mientras que hoy es mucho más el fruto de la técnica de lanzamiento y de una técnica de publicidad. Antiguamente la notoriedad estaba al alcance de una empresa relativamente modesta, mientras que ahora es casi inseparable de la noción de producción en masa y de la publicidad masiva.⁷³

Antes de ser proclamada en la legislación mexicana la protección de las marcas notorias, con las características que presenta el artículo 90 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial, la jurisprudencia mexicana produjo decisiones notables en esa materia. Los tribunales aplicaron sistemáticamente el artículo 6 bis del Convenio de París en una serie de juicios que se inicia con el caso Bulova en el que se adopta la regla de la notoriedad como fuente de derechos. Las nociones del caso Bulova fueron posteriormente aplicadas en otros juicios que involucraban marcas notoriamente conocidas como G. E., Cadillac, Sears, Singer, Sprite, Guerlain, Chanel, Gucci, Cartier, Budweiser, TDK, etcétera.⁷⁴

La versión original del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 no contenía disposiciones sobre la protección de las marcas de gran renombre, la figura se adoptó en las modificaciones hechas al Convenio de las revisiones de La Haya, de Londres, de Lisboa y de Estocolmo, quedando el texto vigente del artículo 6 bis del Convenio de París hasta la revisión de Estocolmo de la siguiente manera:

⁷³ Chavanne, Albert. "Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, julio-diciembre 1966, pág. 341, México.

⁷⁴ Rangel Medina, David. "La Protección de las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Mexicana", en *Actas de Derecho Industrial*, año 1984-1985, t. 10, pp. 31-60.

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro o de uso estimare ser notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.
2. Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
3. No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Como se advierte del texto del precepto referido, la Ley de la Propiedad Industrial se ajusta ampliamente a sus parámetros, constituyendo un modelo de lo que debe ser la protección a las marcas notorias.

Por otra parte, tenemos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la única autoridad calificada para determinar si una marca es notoria en México o no, es decir, la notoriedad queda al juicio subjetivo de la autoridad, razón por la cual cualquier resolución de la autoridad en relación con la notoriedad de algún registro marcario debe estar debidamente fundada y motivada.

Para demostrar la notoriedad de la marca ante el Instituto, se podrán emplear todos los medios probatorios permitidos por la Ley, como puede ser la publicidad o difusión que ha tenido en el país la marca en cuestión, a través de cualquier medio publicitario, incluso actualmente, como señala Mauricio Jalife

Daher,⁷⁵ la presencia universal que se logra de una marca a través de Internet, puede constituir un elemento importante para comprobar la presencia de una marca en México, si se logra acreditar que los usuarios mexicanos acceden con cierta frecuencia a la página de Internet correspondiente.

Para finalizar y a manera de conclusión debemos señalar, que la marca notoria funciona sobre la base de la excepción a los principios de la territorialidad y de la especialidad.

En cuanto a la protección de la marca notoriamente conocida David Rangel Medina⁷⁶ señala que ésta obedece a un triple interés. Interesa a los dueños de esa clase de marcas que el prestigio y el activo intangible que simbolizan estén protegidos contra el uso indebido y deterioro que provoca la utilización no autorizada. También interesa a los consumidores estar protegidos contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por quienes no están autorizados a utilizar marcas notoriamente conocidas.

Pero además de beneficiar tanto a los titulares de estas marcas notorias como a los consumidores, con la protección privilegiada que se brinda a dichos signos distintivos se promueven prácticas comerciales equitativas y honestas.

6.- REGLAS PARA APRECIAR Y JUZGAR LA IMITACIÓN DE MARCA.

Podemos decir que una marca imita a otra cuando ambas se pueden confundir, apreciadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, Rangel Medina señala que “apreciar si existe o no la posibilidad de confusión entre una marca registrada con la marca usurpadora, es una cuestión de

⁷⁵ Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Edit. Mc Graw Hill, 1998, México.

⁷⁶ Rangel Medina, David. Panorama del Derecho Mexicano. Derecho Intelectual, ob. cit. p. 72

hecho que está reservada al juicio y criterio de la autoridad que tiene a su cargo el conocimiento y decisión del conflicto.”⁷⁷

La autoridad competente en México, para determinar si una marca es semejante en grado de confusión a otra, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin embargo, determinar la existencia de confusión entre dos marcas o la posibilidad de que ella se dé, no es tarea fácil, ya que no existe una regla clara y precisa, de cuya aplicación surja indudablemente la confundibilidad de un cotejo marcario, la cuestión es difícil toda vez que lo que para unos es confundible para otros no lo será e incluso, las mismas marcas provocaran confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo y como ya lo mencionamos, la confusión entre dos marcas existirá cuando por el parecido de los signos, el público consumidor puede ser llevado al engaño.

Para determinar la existencia de confusión entre dos marcas, la autoridad se vale de diversos principios o reglas que emanan de la doctrina, la jurisprudencia y la ley misma, los cuales le ayudan a la autoridad a formarse un juicio acerca de la semejanza de las marcas, ya sea para impedir el registro de una marca semejante a otra previamente registrada, para nulificar el registro indebidamente otorgado, o bien para considerar que con el empleo de una marca no registrada, se infringen los derechos que se tienen sobre la legítimamente registrada.

A continuación mencionaremos algunas de las reglas o principios generales que son tomados en cuenta por la autoridad al momento de determinar si una marca es semejante a otra.

1º. Es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación.

La similitud entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes. Por tanto, el juzgador está obligado a dar más atención a los elementos de semejanza que a los de

⁷⁷ Rangel Medina, David. “Principios Fundamentales para Juzgar la Imitación de Marcas”, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV, julio-diciembre, 1966. Nº. 8, p. 243.

diferenciación; a guiarse por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen la marca y no por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.⁷⁸

2º. La apreciación de las dos marcas debe resultar de su examen sucesivo y no del simultáneo.

No se deben colocar las dos marcas una enfrente de la otra, para más fácilmente descubrir, mediante una comparación atenta, las diferencias de ambas, sino indagar si entre ellas existen analogías tales que, colocadas separadamente, puedan originar confusión. Siendo el público distraído por naturaleza, si los elementos de una marca no le producen una impresión netamente distinta de aquélla que le interesa y de la que sólo conserva un recuerdo en la memoria, puede fácilmente confundirla, ya que por lo general no encontrará la oportunidad de comparar objetivamente una marca con la otra. Recomiéndase, por lo mismo, que quien esté llamado a decidir si hay posibilidad de confusión valorando las marcas a través del tiempo, por ser esto lo que sucede en la práctica, en que el consumidor adquiere el producto invitado por el recuerdo que conserva del signo y no por virtud de valoraciones comparativas.⁷⁹

3º. Para resolver técnicamente si una marca es imitación de otra legalmente registrada, ambas deben ser consideradas en su conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que las constituyen y los que hayan sido reservados.

Si con este método se encuentra semejanza que pueda inducir a confusión o a error sobre la procedencia de los artículos, habrá usurpación. No es correcto pues, fragmentar o mutilar las marcas, especialmente cuando quien así obra es el usuario o registrante posterior. La exigencia se explica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce

⁷⁸ Breuer Moreno, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, 2ª Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p.p. 258 y 259.

⁷⁹ *Ibidem*, pág. 276.

cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados.⁸⁰

4º. La comparación de las marcas en conflicto debe ser hecha precisamente entre ellas y no entre los productos.

Existe imitación cuando la marca puede ser confundida con otra, no cuando un producto puede ser confundido con otro. En consecuencia, para juzgar si hay o no imitación es preciso considerar únicamente las marcas correspondientes, sin que sea pertinente negar la imitación por el hecho de que no exista posibilidad de confusión entre las mercancías, so pretexto que éstas presentan caracteres exteriores que las diferencian.⁸¹

⁸⁰ Rangel Medina, David. "Principios Fundamentales...", ob. cit. p. 245.

⁸¹ Ferrara, Francisco. Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, p. 276.

CAPITULO V

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA COMBATIR LA IMITACIÓN DE MARCAS

1.- PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN.

De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial, reformada en agosto de 1994, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 1993, es la autoridad competente para manejar el sistema de propiedad industrial en México.

La Ley de la Propiedad Industrial, establece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene entre otras facultades la de otorgar derechos de propiedad industrial, mismos que son concedidos por el Estado durante un tiempo determinado para el uso exclusivo de explotación, de aplicación industrial o comercial, tales como, productos técnicamente nuevos, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un producto, un proceso de fabricación novedoso, una marca o aviso comercial, una denominación que identifique un establecimiento, o una declaración sobre el origen geográfico que distingue o hace especial un producto.

Asimismo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene también la facultad de proteger los derechos de propiedad industrial, la cual ejerce al realizar investigaciones de presuntas infracciones administrativas, ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones

administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial, tal y como lo señala la el artículo 6°, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial.

De esta manera tenemos que la Ley de la Propiedad Industrial, prevé la substanciación del **procedimiento de declaración administrativa de infracción** para la protección de los derechos de propiedad industrial, por medio del cual se sancionan todas aquellas conductas que constituyen actos contrarios a la Ley de la materia, tales como actos de competencia desleal, la imitación de marcas previamente registradas; sin consentimiento de su titular, con el fin de confundir al público consumidor haciéndole creer que está adquiriendo un producto, cuando en realidad adquiere otro diferente, el uso de una marca reproducida en su totalidad, es decir, idéntica a la registrada, para proteger los mismos productos, y en sí la utilización o explotación, sin consentimiento de su titular, de cualquier derecho concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, supuestos que se encuentran contemplados en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En relación con lo anterior tenemos que la Ley de la Propiedad Industrial, establece en el artículo 213, diversos supuestos de infracción administrativa, mismos que ha continuación se transcriben:

ART. 213.- Son infracciones administrativas:

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

II.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

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

IV.- Usar una marca **parecida en grado de confusión a otra registrada**, para amparar los mismo o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada; (**imitación**).

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

VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

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

VIII.- Usar una marca previamente registrada o **semejante en grado de confusión** como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de

bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello; (imitación).

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
- c) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
- d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia respectiva;

XV.- Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

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

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

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

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

XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;

XXIII.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado;

XXIV.- Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta ley, sin la autorización del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o

- c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado reproducido ilícitamente, y

XXV.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

En relación con los supuestos antes citados y respecto a la imitación de marcas, podemos decir que dicha conducta se encuentra contemplada en las fracciones **IV, V y VIII**, del artículo **213** de la Ley de la Propiedad Industrial y forman parte de las causales de infracción señaladas en dicho artículo, mismas que son sancionadas a través de una resolución de declaración administrativa de infracción, emitida por el Instituto, toda vez que quien hace uso de una marca semejante en grado de confusión a otra previamente otorgada, sin autorización de su titular, para comercializar los mismos o similares productos, realiza una conducta contraria a la Ley de la Propiedad Industrial, ya que confunde al público consumidor, quien cree adquirir un producto cuando en realidad adquiere otro distinto, causando con esto no solo confusión entre el público consumidor sino también un menoscabando en las ganancias económicas de quien tiene a su favor un derecho de propiedad industrial, asimismo, es importante destacar que quien actúa de esta forma y trata de confundir al público consumidor, no actúa de buena fe, sino con dolo, ya que claramente se puede apreciar en los procedimientos que se inician ante el Instituto, por estas causales, que quien imita una marca previamente registrada, lo hace con el fin de aprovecharse del prestigio del que goza ésta en el mercado, así como del posicionamiento que la misma ha logrado en el ámbito comercial, ya que incluso quien imita un registro marcario lo hace incluso para amparar los mismos o semejantes productos, los cuales se encuentran sin lugar a dudas en los mismos centros de distribución, o bien en los mismos establecimientos comerciales e incluso uno al lado del otro, confundiendo así al público consumidor.

Por otra parte, en cuanto a la imitación de marcas es importante realizar un breve análisis respecto de la causal de infracción contemplada en la fracción I, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, con el fin de comprender mejor los alcances de dicho supuesto y su repercusión en relación con las demás causales de

infracción, principalmente, las relacionadas con la imitación de marcas. La fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que se considera como infracción administrativa el realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen *competencia desleal* y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), define a la competencia desleal de la siguiente manera: *“los actos de competencia desleal son aquellos contrarios a las prácticas honradas, que pretenden engañar al público en cuanto a la naturaleza y las características de los productos; los actos que puedan crear confusión con los productos o las actividades de un competidor, así como las falsas aseveraciones que en el curso del comercio puedan desacreditar tales productos o actividades”*.

Por otra parte, el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1975, promulgado por el Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1976; define a la competencia desleal como: **“todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”**, prohibiendo en particular lo siguiente:

- 1) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 2) Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- 3) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error, sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de productos.

En relación con lo anterior podemos definir a la competencia desleal como la conducta de un competidor que, utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice y explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas para sí, para varias personas o para causarle un daño a aquél, de esta manera podemos señalar que entre los derechos derivados de las marcas registradas ante el Instituto, se encuentra la función de su protección contra actos de competencia desleal, no sólo para evitar que cualquier tercero, use dichas marcas, en sus productos para distinguirlos de otros, de su misma especie o clase, sino también, para evitar que cualquier tercero, además de usar alguna marca registrada de la que goce la titularidad, use en sus productos denominaciones o diseños parecidos en grado de confusión con marcas registradas por otros, de tal manera que la presentación de los productos de dichos terceros, se encuentren lesionando los derechos adquiridos de tales marcas, haciendo creer al público consumidor que existe una relación entre ambos, sin que eso sea cierto, aprovechándose de esta manera de la presentación, para obtener ganancias indebidas en perjuicio de los derechos adquiridos por las otras marcas registradas, lo que constituye competencia desleal.

En relación con lo anterior podemos decir que la hipótesis contemplada en la fracción I, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, se erige como la norma de carácter mas amplio de cuantas contempla el ordenamiento en lo general, y el régimen de ilícitos en lo particular, constituyéndose, prácticamente, en una válvula de seguridad que se ha incluido, previendo que los tipos especiales pudieran no ser adecuados para una cierta conducta que, aún siendo lesiva, no sea sancionada por no corresponder con precisión a los elementos constitutivos de cada supuesto, de hecho, el precepto resulta de tal alcance, que puede válidamente sostenerse que cuando se comete cualquiera de las infracciones que integran el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, se vulnera este artículo, ya que cualquiera de los actos considerados como infracción administrativa debe entenderse como un acto contrario a los buenos usos comerciales que implica competencia desleal, de ahí que en muchos de los procedimientos de declaración administrativa de infracción, que se inician ante el Instituto por la imitación de marcas, sea invocada dicha causal y se declare procedente la acción también por esta causal, cuando ha sido invocada por la parte actora.

Ahora bien, para que el titular de un registro marcario proteja sus derechos de propiedad industrial, en contra de cualquier persona que haga uso de una marca semejante en grado de confusión a la suya, sin permiso o autorización de su parte, para proteger los mismos o similares productos o servicios, deberá presentar por escrito una solicitud de declaración administrativa de infracción, dirigida a la Subdirección Divisional de Prevención a la Competencia Desleal del Instituto adscrita a la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la que deberá precisar el nombre y domicilio de la persona en contra de la cual se está presentando y con esto dando inicio a un procedimiento administrativo, debiendo especificar claramente las causales de infracción en las que considera se encuadra la conducta del presunto infractor, (mismas que se encuentran previstas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial), asimismo, deberá presentar las pruebas que considere pertinentes, así como solicitar expresamente, la aplicación de medidas provisionales, en su caso, y la sanción correspondiente para el infractor.

El procedimiento de declaración administrativa de infracción puede ser iniciado por el Instituto de oficio o bien a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión, es decir, por quien tenga a su favor un derecho reconocido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como puede ser el registro de una marca, diseño industrial, modelo de utilidad, patente, aviso comercial, la publicación de un nombre comercial o la autorización para el uso de una denominación de origen.

Dicho procedimiento deberá substanciarse y resolverse con arreglo a lo dispuesto en el Título Sexto, Capítulo II, de la Ley de la Propiedad Industrial, denominado: "De los Procedimientos Administrativos", y con las formalidades que dicha Ley prevé, por otra parte tenemos que a falta de disposición legal expresa de la Ley, y en lo que no se oponga; (en cuanto a términos, plazos, desahogo de pruebas, etc.), deberá ser aplicado supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, tal y como lo establece el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto en la Ley, deberá presentarse por escrito y en idioma español, asimismo, los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su debida traducción al español.

a) Requisitos de una solicitud de declaración administrativa de infracción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda solicitud deberá contener los siguientes requisitos:

- I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante:
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones:
- III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante.
- IV. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- V. La descripción de los hechos, y
- VI. Los fundamentos de derecho.

Además de los requisitos señalados con anterioridad, deberán observarse los establecidos en el artículo 5º del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que sean aplicables a las solicitudes de declaración administrativa de infracción, mismos que se mencionan a continuación:

- a) Presentar las solicitudes ante el propio Instituto o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía u Oficinas Regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- b) Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares.

- c) Presentarla por duplicado, indicando al rubro el trámite solicitado, anotando el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria o folio y fecha de recepción a que se refieran.
- d) Presentar los anexos necesarios, legibles, mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio.
- e) Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;
- f) Presentar comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
- g) Presentar la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto, que se exhiban con la solicitud.
- h) Presentar los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales,
- i) Presentar la legalización de documentos provenientes del extranjero cuando proceda; y
- j) Presentar por separado cada asunto.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha que le sean efectivamente entregadas al Instituto.

Se podrán presentar solicitudes o promociones por fax, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo del fax, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión.

Asimismo, con la solicitud de declaración administrativa de infracción deberán presentarse los siguientes documentos:

- a) El documento a través del cual acredite su personalidad el solicitante o su representante legal, (como puede ser: carta poder simple suscrita ante dos testigos, instrumento notarial, o cualquiera de los documentos señalados en el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial), según sea el caso.
- b) Original o copia debidamente certificada de los documentos y constancias en que se funde la acción; tales como título de registro de la marca o patente, así como de la licencia respectiva, (en el caso de que quien promueva lo haga en su calidad de licenciataria), documentos que deben estar vigentes al momento de ser presentada dicha solicitud.
- c) Las pruebas documentales que el promovente considere convenientes, mismas que deben ser presentadas en original o copia debidamente certificada, por otra parte, si se trata de documentos en idioma distinto al español, deberán presentarse con su debida traducción al español y en caso de que así proceda, la legalización respectiva.
- d) Copias de traslado de la demanda y de todos los documentos que fueron anexados a la misma, a fin de correr traslado al presunto infractor de la solicitud y de sus anexos.
- e) Las pruebas físicas, en su caso.
- f) Los comprobantes de pago de la tarifa correspondiente por concepto de estudio y trámite de una solicitud de declaración administrativa de infracción, monto que se establece en el artículo 16 de la tarifa autorizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación, y en caso de haber ofrecido como prueba la

realización de una visita de inspección, exhibir el pago de derechos correspondiente por dicho concepto, (Art. 17 de la tarifa antes mencionada), o bien por la expedición de copias certificadas o por el cotejo de la copia simple que se exhiba.

b) Pruebas.

De acuerdo con el artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial, todas las pruebas deben ser exhibidas al momento de presentar el escrito de demanda, salvo el caso que establece el artículo 198, que únicamente opera para la contestación de la demanda, cuando el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas, por encontrarse éstas en el extranjero, por lo que se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca y haga el señalamiento respectivo, o bien cuando éstas sean *supervenientes*, de conformidad con lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley, asimismo, cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba.

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, en los procedimientos de declaración administrativa de infracción, se admitirán todo tipo de pruebas, excepto la *testimonial* y la *confesional*, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de la Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciario.

Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege la Ley de la materia, o en los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios; asimismo, cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la

sustentación de dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el Instituto podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial.

Dentro de las pruebas que pueden presentar las partes se encuentran las **documentales públicas** y las **documentales privadas**, en relación con las primeras, tenemos que el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, señala que los *documentos públicos* son aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, señalando asimismo que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes y en cuanto a las documentales privadas, tenemos que éstas por exclusión, son las que no reúnen las características antes mencionadas.

En relación con las pruebas documentales, es importante destacar algunos de los principios más importantes que sobre dichas pruebas establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, en sus artículos 202, 203 y 210; dichos preceptos establecen básicamente que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones de verdad o manifestaciones; de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado; asimismo, las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación.

Respecto a los *documentos privados*, podemos señalar que éstos forman prueba de los hechos mencionados en ellos, sólo en cuanto sean contrarios a los

intereses de su autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero, sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su coligante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la declaración; mas no de los hechos declarados. El documento privado que un litigante presenta, prueba plenamente en su contra, de acuerdo con los artículos antes citados.

Otra prueba que regula el Código Federal de Procedimientos Civiles, es la prueba *pericial*, para entender el alcance de esta prueba en el contexto de los procedimientos administrativos contemplados por la Ley de la Propiedad Industrial, se transcribe la siguiente tesis:

“PROPIEDAD INDUSTRIAL, PRUEBA PERICIAL EN MATERIA

DE.- De la interpretación armónica de los artículo 79 y 80, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente de conformidad con el artículo 183, último párrafo, de la Ley de Invenciones y Marcas, y con apoyo en la exposición de motivos del Código Procesal de que se trata, se llega a la conclusión de que, la autoridad administrativa sí puede desechar válidamente una prueba pericial, si considera que la misma no es idónea para resolver, mediante los procedimientos regulados en la ley de la materia, las solicitudes que se eleven ante su potestad, pues teniendo en cuenta que la finalidad de las pruebas es formar la convicción de dicha autoridad sobre los hechos en que ha de basarse para decidir, no puede pretender que carezcan de la más amplia libertad para recibir o desechar las pruebas que estimen necesarias o innecesarias para el dictado de sus fallos, los cuales deben estar de acuerdo con la realidad de las resoluciones jurídicas que ligan a las partes fuera del proceso y no con una falsa apariencia de esa realidad, máxime que tratándose de pruebas periciales en asuntos de propiedad industrial las autoridades administrativas son peritos en la materia. Estimar lo anterior, no implica dejar indefensa a la parte cuya probanza se desechó, ni

mucho menos, el que se infrinja la garantía de audiencia regulada por el artículo 14 constitucional, pues este derecho subjetivo público se respeta en materia probatoria, cuando la autoridad administrativa manifiesta las razones particulares por las cuales desecha la probanza de mérito. Así las cosas, es claro que el desechamiento de una prueba no conlleva a la violación de la garantía de audiencia, como se pretende, si dicho desechamiento está fundado y motivado.⁸²ⁿ

En relación con la Tesis antes transcrita, Jalife Daher,⁸³ comenta que: "resulta sustanciosa y certera, ya que construye el muy útil criterio de calificar a la autoridad competente en materia de patentes y marcas como perito, lo que elimina la necesidad de recurrir a probanzas estériles en la substanciación de procedimientos administrativos. Por ejemplo, en materia de confusión de marcas, bien podría pensarse en ofrecer una prueba en diseño gráfico, mercadotecnia o psicología para que el experto en estos temas pudiese determinar la eventual confusión entre dos signos distintivos; sin embargo, atendiendo a este criterio tal probanza debe ser desechada, considerando que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es perito en el tema, contando con los elementos necesarios para apreciar la confusión de marcas. De no ser así, obviamente podría darse en abuso en el ofrecimiento de pruebas de este tipo, que sin duda representaría un grave obstáculo para el desahogo expedito de los procedimientos."

No obstante lo anterior, es importante destacar que son muchas las materias respecto de las cuales puede versar una prueba pericial en relación con los procedimientos administrativos contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial, ya que los planteamientos son tan variados y los casos tan particulares, que es común tener que recurrir al conocimiento de expertos en diversas ramas del saber para que la autoridad pueda tener una adecuada apreciación de los hechos planteados por las partes.

⁸² Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito. Amparo en Revisión 1033/90. Super Tennis, S.A., 6 de agosto de 1990. Mayoría de Votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

⁸³ Jalife Daher, Mauricio, ob. cit. Comentarios a la Ley....I Mc. Graw Hill, México, p. 397.

En relación con la prueba pericial el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, señala que el valor probatorio de dicha *prueba* quedará a la prudente apreciación del tribunal.

Otra de las pruebas que puede ofrecer el promovente en su escrito de solicitud, es la *visita de inspección*, al ofrecer dicha prueba el promovente, debe indicar los puntos sobre los cuales versará la misma, redactados en sentido afirmativo, de manera clara y precisa, procurándose que cada uno no contenga más de un hecho; a fin de que dichos puntos puedan ser desahogados por el inspector comisionado para tal efecto, ésta prueba es una de las mas importantes en el procedimiento, toda vez que la propia naturaleza de las cuestiones debatidas en ésta, hace recaer buena parte del procedimiento en el valor y alcance del acta levantada con motivo de la realización de dicha visita de inspección; ya que por ejemplo, en el caso de infracciones administrativas en relación con marcas, la práctica de las visitas de inspección cumple el objetivo de acreditar fehacientemente que en el establecimiento del infractor se ubican productos ilegales, pudiéndose incluso, apreciar las características de éstos, a través de la descripción que realiza de los mismos el inspector comisionado, así como de las pruebas físicas que se anexen al acta o bien a través de las fotografías que pueden ser tomadas, al momento de la visita de inspección, siempre y cuando lo haya solicitado así el actor en su escrito inicial y sea uno de los puntos a desahogar durante la visita de inspección, mismas que se anexaran al acta correspondiente, asimismo, el actor en su escrito inicial puede solicitar el aseguramiento de productos con los que presumiblemente se violan derechos de propiedad industrial, o bien la aplicación de cualquiera de las medidas provisionales que se encuentran previstas en el artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial, previa exhibición de una póliza de fianza o billete de depósito a favor del Instituto para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le pudieren ocasionar al presunto infractor, con el aseguramiento de la mercancía o bien la aplicación de las medidas provisionales antes señaladas.

La prueba de visita de inspección se encuentra regulada en la Ley de la Propiedad Industrial, en el Título Séptimo, denominado: "*De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos*", específicamente en los artículos 203 al 212 Bis 1.

En relación con la visita de inspección, el artículo 203 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala lo siguiente:

“ART. 203.- Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, el Instituto realizará la inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:

I.- Requerimiento de informes y datos, y

II.- Visitas de inspección.”

La Ley de la Propiedad Industrial señala en el artículo 207, lo siguiente:

“ART. 207.- Se entiende por visitas de inspección, las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.”

La Ley de la Propiedad Industrial señala que las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por el Instituto, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo, no obstante lo anterior, el Instituto, podrá autorizar también que se practiquen dichas visitas en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, debiendo expresarse tal autorización en el oficio de comisión respectivo, asimismo, los propietarios o encargados de los establecimientos visitados, en los cuales se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan u ofrezcan en venta productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado a fin de que estos puedan practicar dichas visitas de inspección, siempre que se cumpla con los requisitos antes señalados.

De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se entienda la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquélla se hubiese negado a proponerlos, asimismo, en dichas actas se hará constar lo siguiente:

- I. Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;
- II. Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;
- III. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector;
- IV. Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;
- V. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;
- VI. Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;
- VII. Datos relativos a la actuación;
- VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla;
- IX. Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días, y

X. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.

Los visitados pueden realizar manifestaciones durante la diligencia, las cuales quedaran asentadas en el acta respectiva, o bien, realizarlas con posterioridad, a través de un escrito, mismo que deberá ser presentado dentro del plazo de diez días; por otra parte, si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 223, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección y se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en el Instituto, si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el Instituto lo hará constar en la resolución que emita al efecto, finalmente, se dejará a la persona con quien se entendió la diligencia, copia del acta levantada, aún cuando se hubiese negado a firmarla, lo cual no afectará su validez.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 212 Bis., establece que el aseguramiento a que se refiere esta Ley podrá recaer en:

- I. Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos manuales, moldes, disés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en esta Ley como infracciones o delitos;
- II. Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y
- III. Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por la Ley.

En el aseguramiento de bienes antes referido, se preferirá como depositario a la persona o Institución que, bajo su responsabilidad designe el solicitante de la medida.

Otros medios de prueba que pueden aportar las partes para acreditar hechos o circunstancias en los procedimientos de declaración administrativa de infracción, son los señalados en el artículo **188** del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, consistentes en **fotografías, escritos o notas taquigráficas** y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia.

Finalmente, otra de las pruebas que se ofrece en la solicitud de declaración administrativa de infracción, es la prueba presuncional, a la cual comúnmente no se le concede el valor que en un procedimiento puede llegar a tener, ya que su ofrecimiento se reduce muchas veces al mero formulismo de mencionarla, sin desarrollarla ni estructurarla.

c) Substanciación del Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción.

Una vez presentada la solicitud de declaración administrativa de infracción con sus anexos, se toma para su estudio y trámite, y si dicha solicitud no cumple con alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto le requerirá al solicitante, por una sola vez, para que subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado dicha solicitud será desechada.

También serán desechadas las solicitudes de declaración administrativa de infracción por falta de firma del interesado o de su representante; por falta de documento que acredite la personalidad, por no acompañar el comprobante de pago respectivo, o cuando la patente o el registro en que se base la acción no se encuentre vigente.

En caso de que la solicitud presentada reúna todos y cada uno de los requisitos señalados en los artículos 189 de la Ley de la Propiedad Industrial y 5° de su Reglamento, se emitirá un acuerdo admisorio.

Asimismo, es importante destacar que en la misma solicitud de declaración administrativa de infracción o bien aún antes de que ésta sea presentada, el promovente puede solicitar la aplicación de medidas provisionales con el fin de que no se continúen realizando por parte del presunto infractor, los actos contrarios a la Ley de la Propiedad Industrial, medidas provisionales, que pueden consistir en:

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II.- Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 al 212 BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Ahora bien, para que el Instituto determine la aplicación de las medidas provisionales, el solicitante deberá acreditar lo siguiente:

I.- Ser titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) La existencia de una violación a su derecho;
- b) Que la violación a su derecho sea inminente;
- c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable y
- d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

II.- Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y

III.- Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

Asimismo, la persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.

El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta y determinar el importe de la fianza y la contrafianza.

La persona en contra de quien se haya ordenado alguna de las medidas provisionales mencionadas en el artículo 199 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial, tendrá un plazo de diez días para presentar ante el Instituto las observaciones que tuviere respecto de dicha medida.

El Instituto podrá modificar los términos de la medida que se haya adoptado tomando en consideración las observaciones que se le presenten.

El solicitante de las medidas provisionales a que se refiere el artículo 199 Bis será responsable de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando:

- I. La resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida, y
- II. Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el Instituto respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de veinte días contado a partir de la ejecución de la medida.

El Instituto pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se hubiesen exhibido cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción y decidirá en la resolución definitiva, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

En los casos en que no se ofrezca como prueba la visita de inspección, el Instituto deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la solicitud, concediéndole al presunto infractor un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas que considere pertinentes para su defensa, y en el caso de que se haya solicitado la realización de una visita de inspección, dicha solicitud, deberá ser notificada al presunto infractor con sus anexos, al momento de la realización de dicha visita.

El escrito en que el presunto infractor formule sus manifestaciones deberá contener el nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante; domicilio para oír y recibir notificaciones; excepciones y defensas; manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y los fundamentos de derecho, asimismo, para la presentación del escrito de contestación y el ofrecimiento de pruebas será aplicable lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Cuando el presunto infractor no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

Una vez transcurrido el plazo de diez días otorgado al presunto infractor para que dé contestación en relación con el procedimiento iniciado en su contra, la autoridad, con base en el acta de inspección levantada, así como con los elementos que obren en el expediente y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas de las partes, emitirá la resolución administrativa que corresponda, la cual se notificará a los interesados en el domicilio que hayan señalado para tal efecto en el expediente o, en su caso, mediante publicación en los términos del artículo 194 de la Ley.

En caso de que se declare procedente la infracción administrativa y se imponga la multa correspondiente, se enviará un original de dicha resolución a la Secretaría de Finanzas del Estado que corresponda, de acuerdo al lugar donde se cometió la infracción, con el fin de que ésta lleve a cabo el cobro de la multa impuesta por la autoridad administrativa.

2.-CRITERIOS PARA JUZGAR LA IMITACIÓN DE MARCAS.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados, han sustentado diversos criterios, en relación con los aspectos que debe tomar en cuenta la autoridad al momento de realizar el análisis entre una marca registrada y otra semejante en grado de confusión, para determinar si existe o no confusión entre ambas y así poder dirimir una controversia dentro de un procedimiento de declaración administrativa de infracción, iniciado por las causales previstas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, referentes a la imitación de marcas.

De esta manera, tenemos que uno de los principios emanados de la jurisprudencia señala que, para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, tal y como se aprecia en los siguientes criterios jurisprudenciales:

“MARCAS, CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Si en el caso a estudio no se presenta el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, la regla aplicable, es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi

todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a *las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación*. La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.⁸⁴

"MARCAS IMITACIÓN DE. Para determinar si existe imitación de una marca, *no debe tomarse como base las diferencia entre una y otra, sino que las semejanzas que entre ellas se adviertan, para concluir, lógicamente, si en su conjunto pueden provocar confusión.*"⁸⁵

"MARCAS, IMITACIÓN DE. La imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad, o en sus partes principales, sino también, ya suprimiendo alguno o varios de sus elementos, ya agregándoles otros nuevos, o ya introduciendo en ella modificaciones, y procurando, en todo caso, que el aspecto general, que presente la marca, pueda inducir a la mayoría de los consumidores, a error, de modo que deseando adquirir un producto

⁸⁴ Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión 146/81. Laboratorios Miles de México, S.A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 1829/81. Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

⁸⁵ T. CX, P. 463, Amparo Administrativo en Revisión 4570/48, Monterrubio Bustillos Francisco, 17 de octubre de 1951, Unanimidad de 4 votos.

determinado, reciban otro de distinta procedencia. Por tanto, *para juzgar una imitación, no debe verse si entre la marca imitada y la otra existen diferencias, sino fundamentalmente, si por las semejanzas que se adviertan, su naturaleza y extensión, la generalidad del público puede incurrir en confusión acerca de la marca.*⁸⁶

Otro principio o regla es la que señala que la semejanza entre dos marcas debe apreciarse considerando la marca en su conjunto.

En relación con lo anterior citamos a continuación algunos criterios jurisprudenciales:

“MARCAS. PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES O NO SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSIÓN A OTRA REGISTRADA Y VIGENTE DEBE TOMÁRSELA PARA COMPARARLA CON LA OTRA EN SU CONJUNTO; O BIEN, ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO RESERVADOS. ARTÍCULO 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. En el caso a estudio, como no se presenta el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, *la regla aplicable es que ambas marcas deben compararse en su conjunto*, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados.

⁸⁶ T. LXXXIV, P. 488, Amparo Administrativo en Revisión 7397/44, “SANFELIZ HNOS.” SOC. EN N.C. 11 de abril de 1945, Unanimidad de 5 VOTOS.

por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión; y, de manera secundaria por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.”⁸⁷

“MARCAS SEMEJANTES, REGISTRO DE. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 105, fracción 14, inciso B), de la Ley de la Propiedad Industrial, las denominaciones que se pretendan registrar como marcas, *deben examinarse en conjunto y no tomando en cuenta simplemente los elementos que aislados, pudieran determinar similitud*; por lo cual debe concluirse que son distintas entre sí, las que, comparándolas resultan fonética y prosódicamente distintas sin que pueda bastar la coincidencia de la raíz de los vocablos que las forman, cuando es un prefijo descriptivo no registrable, para inducir en error al público consumidor.”⁸⁸

“MARCAS, CONFUSIÓN ENTRE DOS. Para determinar la existencia de confusión entre dos marcas, debe atenderse no sólo a sus diferencias, sino también a sus semejanzas, pero *haciendo el estudio de las marcas en su conjunto y en la forma que hubieren sido registradas.*”⁸⁹

⁸⁷ Tesis Jurisprudencial Núm. 25 visible a fojas 125 y 126 del Informe de Labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1980.

⁸⁸ T. CXIX, P. 2179, Amparo Administrativo en Revisión 5237/53, ATELIERS DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE CHARLEROI SOCIETE ANONYM, 31 de marzo de 1954, Unanimidad de 4 votos.

⁸⁹ VOL. XCVII, 3ª Parte, P. 58, Amparo en Revisión 2221/60. LABORATORIOS SENOSIAIN, S.A. 27 de enero de 1961. 5 votos. Ponente: Octavio Mendoza González.

Por otra parte, en relación con el análisis comparativo entre dos marcas, tenemos que la similitud o semejanza de éstas sólo puede encontrarse en los artículos o productos comprendidos dentro de una misma clase; como se señala en las siguientes tesis jurisprudenciales:

“MARCAS, SIMILITUD O SEMEJANZA DE. El artículo 71 del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial numera las clases de productos o artículos que pueden ser amparados por una marca, y la similitud o semejanza de éstos sólo puede encontrarse en los artículos o productos comprendidos dentro de una misma clase; pero no puede darse esa similitud o semejanza entre artículos que queden comprendidos en diversas clases de las enumeradas en el precepto indicado, porque dicha división en clases se debe, precisamente, a que cada uno de ellos comprende artículos semejantes o similares entre sí, pero diferentes a los artículos que no son similares, podrán registrarse las marcas aún cuando éstas sean idénticas a otras anteriormente registradas y vigentes.”⁹⁰

MARCAS. CONFUSIÓN ENTRE PRODUCTOS DIVERSOS. No puede haber confusión entre productos que pertenecen a géneros totalmente diversos. El artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial exige que la confusión se establezca entre productos de un competidor con los de otro, y de allí que, por no haber competencia posible entre artículos de géneros totalmente diversos no pueda hacerse declaración de confusión para el fin de aplicar las sanciones previstas por el precepto citado.⁹¹

MARCAS, FALSIFICACIÓN DE. Aunque haya aparente semejanza entre dos marcas, éstas no pueden inducir a error ni confusión, respecto del público consumidor, si los productos que amparan,

⁹⁰ T. CXXXI, P. 11 Amparo en Revisión 1832/56. CLUETT FEABODY AND CO. INC. 4 de enero de 1957. 5 votos. Ponente. Octavio Mendoza González.

⁹¹ Vol. LI, 3ª Parte, P. 64. Amparo en Revisión 3100/60. LES PERFUMS CHANEL, S.A. 20 de septiembre de 1961. Unanimidad de 4 votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

corresponden a productos diferentes de la clasificación establecida en el artículo 9º reglamentario de la Ley de Marcas de 1928".⁹²

Finalmente transcribiremos un extracto de la tesis que agrupa los criterios emitidos por la autoridad judicial, mismos que deben ser tomados en cuenta por parte de la autoridad administrativa a fin de determinar la semejanza entre dos marcas, análisis que se lleva a cabo dentro de los procedimientos administrativos de infracción, cuando se trata de los supuestos de infracción relacionados con la imitación de marcas.

"MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE...

"Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de

⁹² T. LXXXII P. 2574, Amparo Administrativo en Revisión 6908/44, THE GEORGE W. LUFT. COM., INC., 3 de noviembre de 1944. Unanimidad de 5 votos

su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios...⁹³

3.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Si en el procedimiento de declaración administrativa de infracción, se comprobara fehacientemente la realización de actos contrarios a la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, si se determina la actualización de cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones I a XXV, del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto emitirá una resolución declarando la infracción administrativa correspondiente en contra de quien haya realizado dichos actos, señalándose claramente en dicha resolución el nombre y domicilio del infractor, los supuestos de infracción en los cuales se encuadra su conducta, así como la sanción administrativa correspondiente.

El artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ellas, serán sancionadas con:

- I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

⁹³ Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

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

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

Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XV-I Febrero. Tesis: 1.3º. A.581º. Página: 207.

- II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;
- III. Clausura temporal hasta por 90 días;
- IV. Clausura definitiva;
- V. Arresto Administrativo hasta por 36 horas;

En relación con lo anterior tenemos que para la determinación del monto de las mismas, es preciso atender a los lineamientos que al efecto establece el artículo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que señala lo siguiente:

“ART. 220.- Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta:

- I. El carácter intencional de la acción y omisión constitutiva de la infracción;
- II. Las condiciones económicas del infractor; y
- III. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.”

En relación con el primer elemento, es decir, el carácter intencional de la acción constitutiva de la infracción, debemos señalar que la **“intención”**, es la voluntad encaminada a cometer un ilícito, es decir, la concordancia entre el conocimiento de la ilegalidad de la conducta y el deseo de realizarla.

De esta manera, para determinar el carácter intencional con que actúa el infractor, la autoridad toma en cuenta varios aspectos, como por ejemplo el hecho de que tanto el titular de un registro marcario como la marca con que identifica sus

productos o servicios, comúnmente, son reconocidas por el público consumidor y por lo tanto gozan de determinado prestigio en el ámbito comercial e incluso los productos se comercializan en los mismos lugares, por ser productos iguales o semejantes, esto implica que el presunto infractor tuvo conocimiento de la existencia de la actora y de la marca base de la acción en el procedimiento de declaración administrativa de infracción y por ello no puede aducir ignorancia o desconocimiento de que existía dicha marca y que el titular de dicho registro era precisamente la actora.

Independientemente de lo anterior, los infractores tienen conocimiento pleno de que las marcas que explotan no son suyas y que además no cuentan con licencia o autorización por parte del titular del registro marcario para la explotación de la misma, como se comprueba por parte de la autoridad administrativa cuando se estudian todas las constancias que obran en los expedientes de marca y no se encuentra ninguna constancia que acredite al presunto infractor como licenciatario o usuario autorizado.

Asimismo, en el Instituto existe un registro público de todas las marcas que se encuentran registradas o en trámite de registro en México, para el caso de que una persona desee conocer si determinado signo distintivo es propiedad exclusiva de alguna persona y, en este contexto, los infractores pueden haberse allegado de la información relacionada con la propiedad de las marcas base de la acción.

De esta manera tenemos que las marcas materia de la infracción se encuentran debidamente registradas en favor de la actora, tal y como se acredita con los títulos del registro respectivo y con la publicación que de las mismas se efectúa en la Gaceta de la Propiedad Industrial, por lo que se presume el conocimiento que la presunta infractora tiene de las mismas.

En virtud de lo anterior el que la infractora haya utilizado una de las marcas base de la acción de la actora, sin el consentimiento de ésta, y no obstante que se haya ostentado con dicha marca, deja ver a la autoridad su intención clara y manifiesta de cometer tales actos de competencia desleal, los cuales no sólo

actualizan las infracciones en que funda su acción la actora, sino que permiten concluir el carácter doloso con el que se condujo para ello.

En cuanto a las condiciones económicas del presunto infractor como elemento para la imposición de la multa correspondiente, estas se determinarán principalmente tomando como base el giro preponderante de la infractora o su actividad económica.

Finalmente, la gravedad de la infracción y el perjuicio ocasionado, radica en el hecho de hacer creer o suponer al público consumidor que la demandada posee autorización, licencia o permiso de la actora para usar las marcas base de la acción en los productos que elabora o comercializa, o en su caso en los servicios que presta, ya que ello le permite poder ofrecer sus productos de una mejor manera, aprovechándose de la imagen y reputación del titular de las marcas, dado que sus clientes solicitan sus productos creyendo que los mismos provienen del titular de los registros marcarios, obteniendo así un beneficio indebido, lo cual se toma en consideración por la autoridad para la imposición de la sanción.

Asimismo, es importante destacar que la autoridad considera que una infracción es grave cuando se comprueba que el presunto infractor realizó acciones tendientes a inducir al público consumidor al error, engaño o confusión respecto de la calidad de los productos que elabora o comercializa bajo la marca propiedad de la solicitante de la declaración administrativa de infracción, sin contar con la autorización correspondiente, tal como quedó señalado.

Por lo que se refiere al perjuicio ocasionado, es importante destacar que causa un grave perjuicio al público en general, el hecho de que el presunto infractor haga creer que es titular o usuario autorizado de una marca que no es suya, con ello, el público consumidor es engañado y por tanto existe una lesión general.

Por otro lado, el perjuicio causado a la accionante de un procedimiento administrativo de infracción también es grave dado que atenta de manera franca y abierta contra los derechos de propiedad industrial legítimamente obtenidos por parte de la actora, en cuanto a que no sólo sin derecho a ello utiliza una de las

marcas registradas base de la acción propiedad de la solicitante de la infracción, sino que además desprestigia las marcas con los productos que elabora y comercializa, al no reunir la calidad de los productos de la actora.

Sirve de apoyo al análisis de los lineamientos citados por el artículo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial, la siguiente tesis:

“MULTAS, LA AUTORIDAD TIENE ARBITRIO PARA FIJAR SU MONTO CUANDO LA LEY SEÑALA EL MÍNIMO Y EL MÁXIMO DE LAS MISMAS.- Siempre que una disposición legal señala el mínimo y el máximo de una multa que debe aplicarse a determinada infracción, la autoridad goza de arbitrio para fijar el monto de la misma, y si bien el artículo 37, fracción I del Código Fiscal de la Federación (1967) señala alguno de los criterios que deben justificar dicho monto, cuando establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al imponer la sanción que corresponda, tomará en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del causante y la conveniencia de destruir prácticas establecidas, tanto para evadir la prestación fiscal, cuanto para infringir en cualquier otra forma las disposiciones legales o reglamentarias, estas circunstancias constituyen lineamientos genéricos que la autoridad no debe ignorar, pero que habrá de adecuar al caso concreto, tomando en consideración las características peculiares de éste, que pueden comprender otros elementos no mencionados explícitamente en la disposición citada, ya que del texto de la misma no se desprende que la intención del legislador haya sido convertir la aplicación de las sanciones en una facultad reglada, sino sólo dar una pauta de carácter general que la autoridad debe seguir a fin de que la sanción que imponga este debidamente motivada, y si el sancionado no lo considera así, toca a él impugnar concretamente las razones dadas por la autoridad y demostrar que las mismas son

inexistentes o inadecuadas para apoyar la cuantificación de la sanción impuesta.⁹⁴

En los casos de reincidencia se duplicarán las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en el artículo 214 de esta Ley, según el caso; se entiende por reincidencia, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

En cuanto a las clausuras, la Ley establece que estas podrán imponerse en la resolución que resuelva la infracción además de la multa o sin que ésta se haya impuesto. Será procedente la clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción, independientemente de que hubiere variado su domicilio.

Las sanciones establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común.

4.- SANCIONES PENALES.

En relación con los delitos en materia de propiedad industrial el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial señala lo siguiente:

"ART. 223.- Son delitos:

- I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera

⁹⁴ Revisión No. 489/84.- Resuelta en sesión de 12 de junio de 1985, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Alfonso Cortina Gutiérrez.- Lic. Ma. Del Carmen Arroyo Moreno.

sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

II. Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;

III. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;

IV. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado; y

V. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.”

Los delitos previstos en este artículo, se perseguirán por querrela de parte ofendida.

Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos previstos en el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Independiente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el artículo 221 Bis de esta Ley.

Son competentes los Tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley.

Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

CAPITULO VI

PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES.

1.- CASOS EN QUE SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA POR SER IMITACIÓN DE OTRA PREVIAMENTE REGISTRADA.

a) IMPERIAL.⁹⁵

Exp. de marca No. 132050 IMPERIAL y Diseño.
Solicitante del registro: IMPERIAL HOLLY CORPORATION
Anterioridad citada: Marca 120977 IMPERIAL,
Titular del registro CORPORACION LAGGS, S.A. DE C.V.
Acto reclamado: El oficio 313-94-27449 de fecha 10 de marzo de 1994.

Con fecha 3 de febrero de 1992, la empresa Imperial Holly Corporation, solicitó ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el registro de la marca "IMPERIAL", para amparar y distinguir productos de la clase 30, tales como azúcar refinada, azúcar mascabada, azúcar semi-refinada y azúcares de todo tipo, asignándosele el número de expediente 132050.

Mediante oficio No. 125-92-47000 de fecha 24 de septiembre de 1992, la autoridad procedió a citar como antecedentes para el registro de dicha marca, los registros marcarios 145773 LA IMPERIAL, 120977 IMPERIAL, 95080 IMPERIAL, expediente 79331 IMPERIAL y 104919 IMPERIAL; en relación con lo anterior y dentro del plazo otorgado para tal efecto, la solicitante de dicho registro realizó diversas manifestaciones a fin de desvirtuar los antecedentes citados.

⁹⁵ Amparo en Revisión RA-776/95. Quejoso: Imperial Holly Corporation. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Magistrado: José Alejandro Luna Ramos. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales

A través del oficio 313-94-27449, de fecha 10 de marzo de 1994, la autoridad determinó negar a Imperial Holly Corporation, el registro de la marca "IMPERIAL y Diseño", por considerar que la solicitud presentada podría invadir los derechos de la marca registrada 120977 IMPERIAL, fundando su resolución en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, misma que señala lo siguiente:

"Art. 90.- No se registrarán como marca:

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

Inconforme con dicha resolución, la empresa Imperial Holly Corporation, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, iniciándose así el juicio de amparo número 131/94, al que le correspondió conocer por razón de turno al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, aduciendo la quejosa que la autoridad realizó una inexacta e indebida interpretación de la fracción XVI, del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, toda vez que dicha autoridad no valoró las pruebas ofrecidas en el expediente, ya que su marca fue solicitada para amparar productos de la clase 30 Internacional y la de Corporación Laggs, S.A. de C.V., ampara productos de la clase 01 nacional, cuestión que las hace diferentes, agregando asimismo que su marca contenía además un "Diseño", de características distintivas, por lo que consideró que al resolver la autoridad en el sentido que lo hizo, violó sus garantías individuales de fundamentación y motivación.

En relación con lo anterior el Juez de Distrito determinó lo siguiente: "para saber si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente y, de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto

es, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues debe suponerse que el público consumidor, no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere. Con lo anterior, el legislador tuvo como objeto evitar una competencia desleal en el sentido de que un comerciante pueda valerse del prestigio de un producto o de otro, en detrimento de los intereses de ésta, así pues, el consumidor al adquirir un producto puede pensar que se trata del mismo producto o de uno nuevo del mismo fabricante, independientemente, de que carezca o no, de una leyenda asociada o si se trata de amparar productos iguales o similares.

Asimismo, el Juez de Distrito señaló que: “debe precisarse que la marca de la cual es propietaria Corporación Laggs, S.A. de C.V., ya se encontraba registrada ante la Dirección de Desarrollo Tecnológico, con el número 120977, mientras que la de Imperial Holly Corporation, se pretende registrar recientemente, ello agregado al hecho de que ambas marcas son similares, por lo que debe colegirse que si se encuentran satisfechos los extremos exigidos en el numeral 90, fracción XVI de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en el sentido de que una marca no es registrable cuando sea semejante en grado de confusión a otra ya registrada con anterioridad, sin que sea obstáculo lo manifestado por el quejoso en el sentido de que, su marca pretende amparar productos de la clase 30 Internacional y la de Corporación Laggs, S.A. de C.V., ampara productos de la clase 01 Nacional, ya que la semejanza o similitud a que alude el mencionado dispositivo 90, en su fracción XVI del citado ordenamiento legal, no se limita a los artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquiera otra que se refiera a productos similares, siempre que induzca a error, ya sea que por su finalidad, su composición, lugar de venta o cualquier relación que entre ambas existan, por lo que la clasificación entre ellas no puede servir de base para resolver si hay o no similitud entre productos de distintas clases, máxime que los elementos de confusión de la marca “IMPERIAL Y DISEÑO”, propiedad de Imperial Holly Corporation e “IMPERIAL”, propiedad de Corporación Laggs, S.A. de C.V., provienen de la composición de la marca, ya que fonética y gramaticalmente son semejantes en grado de confusión. Ello es así, ya que, en el presente asunto, la expresión de ambas marcas coincide en la palabra “IMPERIAL” y, el elemento diferenciador de

ellas, a juicio del quejoso, lo es la palabra "DISEÑO", en estos casos, es decir, cuando la expresión de ambas coincide (en el caso de la palabra "IMPERIAL"), entonces debemos atender primordialmente al elemento diferenciador ("DISEÑO"), el cual debe ser lo suficientemente diferenciador y descriptivo, bastante para evitar toda confusión."

De lo anterior se concluyó que la palabra sustancial "DISEÑO", a criterio del Juez de Distrito no era lo suficientemente fuerte o fonética para que absorbiera la palabra primaria "IMPERIAL", en tales circunstancias y, contrariamente a lo señalado por la quejosa en sus conceptos de violación, el Juez de Distrito consideró que sí se causaba un perjuicio a los intereses de Corporación Laggs, S.A. de C.V., ya que el público consumidor al adquirir un producto de su propiedad puede ser inducido a pensar que está adquiriendo uno nuevo o similar, con la marca ligeramente modificada, creando con ello, una competencia desleal, por tanto, el Juez de Distrito señaló lo siguiente: "debemos poner más énfasis a ese otro elemento primario que existe entre ambas marcas, mientras que el elemento secundario o sustancial que contrariamente a lo que aduce el quejoso no es lo suficientemente intenso, fonético o diferenciador, sino que por el contrario, resulta gris e irrelevante, ya que, como antes se dijo, el público consumidor puede caer en error al pensar o creer que, al estar adquiriendo el producto anterior, (el del tercero perjudicado) o una variante de este o de un nuevo producto del mismo fabricante, con la marca ligeramente modificada, por ende, se colige que, al resolver la responsable en la forma en que lo hizo, es decir, al negar al quejoso el registro de la marca que defiende, no violó las garantías individuales, ya que consideró su improcedencia debido a la similitud de las marcas con independencia de su clasificación, actuando conforme se ha expresado en esta sentencia, fundando su resolución en los dispositivos aplicables al caso y, motivándola conforme a las pruebas ofrecidas por el quejoso en el expediente administrativo, por lo que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Imperial Holly Corporation."

Inconforme con la anterior resolución la empresa Imperial Holly Corporation, interpuso recurso de revisión, mismo que fue admitido el 7 de marzo de 1995, por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y al que le recayó el número RA 776/95, señalando la quejosa como agravios de su parte, el

error cometido por el Juez de Distrito al considerar en su análisis la palabra "Diseño", como parte de la denominación de la marca, cuando en la practica siempre se adiciona a la denominación de una marca las palabras "y Diseño", para indicar, precisamente que la marca está formada o integrada por elementos vinculados que conforman un diseño, pero no significa como señaló el Juez de Distrito, que se pretenda registrar una marca con esa palabra, asimismo, menciona la consideración formulada por el Juez en el sentido de que las marcas se confunden, omitiendo realizar consideración alguna sobre el hecho de que las marcas en conflicto están destinadas a distinguir productos comprendidos en clases diferentes y finalmente señaló que el Juez de Distrito no valoró las pruebas presentadas.

En relación con lo anterior el Tribunal Colegiado determinó que: "aún cuando es cierto que el Juez de Distrito incurrió en el error de considerar que "diseño" se refería a una palabra, lo cual es totalmente absurdo e inclusive ajeno a la litis planteada, ya que diseño, son los elementos visuales que acompañan a la marca, en el caso, la figura de una corona (dibujo), así también, es fundado que el A quo omitió relacionar las pruebas que le sirvieron de apoyo para resolver negar el amparo, sin embargo, aún con los errores referidos los agravios son fundados pero inoperantes, toda vez que no son aptos para revocar la sentencia que se revisa, en atención a que, substancialmente el Juez del conocimiento tuvo razón al considerar que la resolución reclamada sí estaba fundada y motivada."

Asimismo manifestó que: "de la simple lectura de la resolución reclamada, se precia que está debidamente fundada y motivada, porque la autoridad sí externó las causas o motivos que en concordancia con el apoyo legal sustentado, la hicieron llegar a la conclusión de negar el registro marcario solicitado, es decir, la responsable indicó que la denominación propuesta, no era registrable como marca al ser semejante en grado de confusión a la marca registrada y vigente, por estar contenida íntegramente, lo cual es correcto y se corrobora a simple vista, toda vez que la marca registrada y vigente de la tercero perjudicada, es "IMPERIAL" y la marca de la cual solicitó el registro la quejosa, es "IMPERIAL y Diseño", de suerte que no hay un elemento distintivo entre ambos vocablos, lo que necesariamente provoca que haya confusión en el público consumidor. Se debe agregar que también

la responsable precisó en su resolución que ambas marcas se referían a los mismos productos, lo cual resulta acertado, en atención a que de la solicitud de la marca "IMPERIAL y diseño, se advierte que se refiere a "Azúcar refinada, azúcar mascabado, azúcar semi-refinada y azúcares de todos tipos", de suerte que si se está en presencia de los mismos productos y, por ende, la negativa de registro no es violatoria de garantías."

En virtud de lo anterior, el Tribunal Colegiado, determinó confirmar la sentencia revisada y, negar el amparo solicitado por parte de Imperial Holly Corporation.

b) FRUIT CHAP'S.⁹⁶

Exp. de marca No. 106099 FRUIT CHAP'S.
Solicitante del registro: ENRIQUE BERNART F.
Anterioridad citada: Marca 413740 CHAP'S.
Titular del registro: PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA PELAYO, S.A. DE C.V.
Acto reclamado: El oficio 313-94-17441 de fecha 10 de marzo de 1994.

Con fecha 6 de febrero de 1991, el Sr. Enrique Bernat F., solicitó el registro de la marca "FRUIT CHAP'S", asignándosele el número de expediente 106099, misma que fue solicitada para amparar y distinguir productos de la clase 30 consistentes en helados comestibles.

Mediante oficio No. 125-92-14907, de fecha 27 de febrero de 1992, el Departamento de Dictamen de Marcas, comunicó al solicitante el resultado del examen de novedad practicado a su solicitud de registro, citando como anterioridad, la marca 96178 CHAP'S, oficio que fue contestado dentro del plazo señalado para tal efecto, el 10 de marzo de 1994.

A través del oficio No. 313-94-27441, de fecha 10 de marzo de 1994, la autoridad administrativa determinó negar el registro de la denominación propuesta por el Sr. Enrique Bernat F, con fundamento en el artículo 90 fracción XVI de la Ley

⁹⁶ Amparo en Revisión RA.- 1966/94. Quejoso: Enrique Bernard F., S.A. Magistrado: Mario Pérez de León Espinosa. Secretario: Consuelo Garduño Guerra

de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por ser semejante en grado de confusión al registro marcario vigente 413740 CHAP'S, tal y como se aprecia a continuación:

FRUIT CHAPS



Asimismo, en dicho oficio, la autoridad señaló que los argumentos vertidos por la solicitante no eran suficientes para determinar que entre ambas existía una distintividad capaz de individualizarlas al considerarlas en su conjunto, toda vez que del análisis de las marcas en cuestión se advirtió que el aspecto fonético dominante de los elementos reservados por la marca registrada fue reproducido en la marca propuesta a registro, además de que fue solicitada para amparar los mismos productos que protege el citado registro marcario, por lo que, el público consumidor al advertir una nueva marca en el comercio de aspecto similar a la marca citada como impedimento, para amparar los mismos productos, las confundirá, pues creará que la marca propuesta es una variante del citado registro marcario.

Inconforme con dicha resolución el Sr. Enrique Bernat F., interpuso Juicio de amparo del cual tocó conocer al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien analizando el caso en concreto, así como la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, consideró útil analizar primeramente los términos semejante y confusión, de esta manera señaló que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define, semejante: "...5.- m. semejanza, imitación..." y "confusión: "...equivocación, error..." Del análisis gramatical concluyó que la citada fracción se refería a que la similitud entre los dos productos no induzcan a error a quien ve la marca.

protegiéndolos de ser objeto de confusiones y los productores de ser distinguidos e identificados. De lo anterior se concluyó que el órgano legislativo buscó proteger a los consumidores del error en la marca y a los productores de inducir al error a aquellos.

De esta manera tenemos que el Juez de Distrito determinó lo siguiente: “el termino “fruit” hace de tal manera diferente la solicitud para el registro de marca “Fruit Chap’s” que ésta por aquélla palabra no se puede identificar con la marca “Chap’s” y, por lo tanto, hace que ambas sean individualizables por ser desiguales, ya que, si bien es verdad que ambas son semejantes por compartir el vocablo “Chap’s”; sin embargo, la palabra “fruit”, es tan clara que elimina la posibilidad de que se confunda con la marca “Chap’s”; porque la inteligencia se dirige de grafía en grafía- o en bloque a ellas- o los fonemas que representan una idea en conjunto y la grafía de “fruit” o su voz son más brillantes (por evocar frutas) que el término “chap’s” que tiende; a ser obscuro o frío; o sea, “fruit chap’s” evoca términos luminosos y opacos a la vez, y el término “chap’s”, sólo opaco; por lo que por este simple hecho, no existe la posibilidad de que sean asimiladas por el conocimiento como una sola o que las características que la marca ya registrada se atribuyan a la que pretende registrarse, es decir, no son susceptibles a ser confundidas, por el contrasentido característico e implícito de los términos que pretenden registrarse, entonces, la palabra “fruit” hace inaplicable la hipótesis establecida en el artículo 90, fracción XVI, de la citada ley, para negar la mencionada solicitud de registro marcario.”

Asimismo, el Juez señaló que la propia autoridad responsable en casos análogos concedió el registro de marca aún con la existencia de sólo un término diferente, por lo que ella misma reconoció que la diferencia de una única palabra evita la similitud en grado de confusión de las marcas registradas, en virtud de lo anterior, el Juez de Distrito determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al solicitante, en virtud de la aplicación indebida del artículo 90 de la fracción XVI, del mencionado ordenamiento, para el efecto de dejar insubsistente la resolución impugnada y se emitiera otra en la que la autoridad responsable resolviera la solicitud de marca, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia.

Inconforme con la sentencia emitida, el Jefe del Departamento de Marcas y Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, con número RA.- 1966/94, expresando como agravios de su parte, la indebida aplicación e interpretación del artículo 90 fracción XVI de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por parte del Juez de Distrito, toda vez que éste omitió señalar en qué se fundó para determinar la brillantez, luminosidad y obscuridad de los términos "fruit" y "chap's" aducidos, pues resulta evidente que el Juez inadvertió que la autoridad recurrente, tiene como obligación entre otras, la de prevenir actos que atenten contra la propiedad industrial que constituyan competencia desleal relacionada con la misma, y en este entendido es que la autoridad en forma correcta negó conceder al Sr. Enrique Bernat F., el registro de la marca "Fruit Chap's", pues resolver en el sentido en que lo ha hecho el Juzgador, traería como consecuencia que el titular de la marca Chap's se viera afectado, respecto de los derechos que la Ley de la materia le ha concedido, pues el público consumidor de sus productos lógicamente puede estimar que la marca "FRUIT CHAP'S", del ahora quejoso, no es otra cosa sino un producto derivado o proveniente del registro marcario denominado CHAP'S, y mas aún cuando la marca CHAP'S, fue concedida para amparar helados comestibles y la marca propuesta a registro por la quejosa fue solicitada para amparar los mismos productos, situación que pasó desapercibida por el juzgador.

Respecto de lo anterior, tenemos que el Tribunal Colegiado en materia Administrativa, consideró fundados los agravios hechos valer por la parte recurrente, en el sentido de que como lo sostuvo ésta "... el término "FRUT" que antecede a la denominación "CHAP'S" no le da distintividad a la marca propuesta, toda vez que la marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías, la cual debe ser distinta de cualquier otra marca, especial, esto es, en su naturaleza debe ser tal que no se confunda con otra registrada con anterioridad y que pueda ser reconocida fácilmente..."

De esta manera tenemos que el Tribunal Colegiado estimó incorrectas las apreciaciones realizadas por el Juez en cuanto a que el término "FRUIT", es el

elemento distintivo dentro de la marca "FRUIT CHAP'S", lo que hace que no exista semejanza entre ésta marca con la ya registrada "CHAP'S", ya que dicho Tribunal consideró lo siguiente: "la causa de negativa de registro señalada en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se refiere a los casos en que se trata de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada, lo cual se actualiza en el presente caso por la evidente similitud que la marca "FRUIT CHAPS", que se pretende registrar, guarda con la ya registrada "CHAP'S", al estimarse que la palabra relevante, distintiva que caracteriza a las marcas mencionadas lo es "CHAPS" y no así, como se sostuvo en la sentencia recurrida el vocablo "FRUIT", pues con independencia de que ambos términos no son castellanos, el hecho de que con la primera palabra se evoque frutas, no significa que se considere a ese término como "luminoso" sino que, por el contrario, es genérico, lo cual lleva a este Colegiado a concluir que no es el elemento relevante en la marca "FRUIT CHAPS", en cambio la segunda palabra (que es la contenida en ambas marcas) reviste la característica de individualidad que la hace ser el vocablo que otorga distintividad desde los puntos de vista fonético e ideológico y llevaría al público consumidor a estimar que la marca "FRUIT CHAPS", es sólo una variante de la marca "CHAP'S", tal y como se sostuvo en el acto reclamado."

Asimismo el Tribunal Colegiado determinó que: "la palabra "CHAP'S" no tiene un significado preciso, pero fonéticamente es idéntico a CHAPS, resultando irrelevante que desde el punto de vista gráfico la marca que se pretende registrar tenga ciertas diferencias con la otra ya registrada, dado la evidente similitud que la marca "FRUIT CHAPS", guarda con "CHAP'S", en su aspecto fonético e ideológico, similitud que causa tal grado de confusión que, no se atenuaría aun cuando se determinaran ciertas diferencias en el aspecto gráfico, pues la impresión que la marca solicitada produce al momento de ser oída y vista en cuanto a los productos a que dicha marca se refiere es idéntica a la que produce la marca ya registrada, lo que indudablemente induciría a confusión al público consumidor, al estimarse que, como ha quedado especificado en esta sentencia, la marca "FRUIT CHAPS" es sólo una variante de la marca "CHAP'S", tal y como se observa en el acto reclamado."

En virtud de lo anterior el Tribunal Colegiado, consideró fundada y motivada la resolución reclamada en la vía constitucional, ya que lo expresado en la misma se adecuaba al precepto citado como fundamento para negar el registro de la marca, asimismo, respecto al hecho de que el juez de Distrito en cuestión manifestara en su sentencia que "... a la propia autoridad responsable, le bastó para conceder al registro de marca aún con la existencia de sólo un término diferente para conceder el referido registro, como se aprecia de las documentales que obran a fojas 66 a 68, por lo que ella misma reconoce que la diferencia de una única palabra evita similitud en grado de confusión de las marcas registradas.", el Tribunal Colegiado determinó que tal consideración era incorrecta, pues independientemente de que se desconocían las circunstancias específicas que imperaron en diversos registros, en el caso concreto, como lo aducía la recurrente en los agravios a estudio, se advirtió que la denominación propuesta a registro invadía los derechos preferentes de la parte tercero perjudicada, ya que ésta obtuvo el título para amparar la marca "CHAP'S", que se refiere a artículos pertenecientes a la clase 30 de la clasificación oficial, que correspondía a los solicitados por la marca de la quejosa, lo que le llevó al Tribunal Colegiado a considerar fundados los agravios hechos valer por la recurrente y, en consecuencia, revocar la sentencia revisada.

2.- CASOS RELATIVOS A DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS DE NULIDAD.

a) PACIFICO.⁹⁷

Registro marcario: 411541 PACIFICO.

Quejoso/Titular: CERVECERÍA PACIFICO, S.A. DE C.V.

Tercero perjudicado: EMPRESAS LA MODERNA, S.A. DE C.V.

Acto reclamado: La resolución emitida mediante oficio 6132 de fecha 14 de diciembre de 1995.

A través del escrito de fecha 3 de febrero de 1993, CERVECERIA PACIFICO, S.A. DE C.V., solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario 411541 PACÍFICOS, concedido el 24 de abril de 1992, a favor de EMPRESAS LA MODERNA, S.A. DE C.V., para amparar toda clase de tabaco; artículos para

⁹⁷ Amparo en revisión RA- 2156/96. Quejoso: Cervecería del Pacífico, S.A. de C.V. Magistrado: Marcos Arturo Nazar Sevilla. Secretaria: Lorena Circe Daniela Ortega Teran.

fumadores; cerilla (cerillos y fósforos), productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Oficial vigente en esa época, invocando como causal de nulidad la derivada del artículo 151, fracción I, en relación con el artículo 90, fracción XV, vigente al momento del otorgamiento de dicho registro, al estimar que el registro marcario 411541 PACÍFICOS, resultaba ser igual o semejante a la marca propiedad de la actora, además de considerar que su marca era notoriamente conocida.

Al respecto la autoridad administrativa determinó que para que se actualizara la causal de nulidad prevista en los preceptos antes citados, era necesario lo siguiente:

a) Que la marca se hubiera otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro por ser idéntica o semejante en grado de confusión a otra con respecto de la cual se solicita la nulidad;

b) Que la Secretaría se hubiera declarado en el sentido de considerarla notoriamente conocida en México.

En relación con el primer supuesto la autoridad administrativa determinó que tanto las marcas de la actora 378242 PACIFICO y diseño, 340096 PACIFICO y 353661 PACIFICO y Diseño, como la de la demandada 411541 PACÍFICOS, nominativamente eran idénticas.

Respecto al segundo supuesto la autoridad señaló que la notoriedad se daba por el transcurso prolongado en el tiempo del uso de una marca y la convenida aceptación y complacencia que por parte del público consumidor se efectúa, con la consecuente adherencia de mayores adeptos cada día, debido a la calidad de los productos que se comercializan bajo el signo distintivo y la publicidad que de ella se realiza.

Sobre este particular, ANTOINE PILLET (citado por el Dr. David Rangel Medina) nos dice: "La notoriedad es el conocimiento que los consumidores tienen de una marca". Por otro lado ALBERT CHAVANNE, señala: "Es por referencia al

público consumidor como puede saberse si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba resplandeciente de la utilidad económica de la marca, porque significa que la marca ha tenido éxito y ha sido apreciada por la clientela”.

La autoridad determinó que estos criterios y la propia connotación de los vocablos “notorio” y “conocido”, le inducían a analizar el problema expuesto desde la perspectiva del “público consumidor”, asimismo, señaló que dentro del concepto “público consumidor”, se debía distinguir principalmente entre dos tipos que eran: consumidor regional y consumidor nacional.

En este entendido, la autoridad manifestó que se debía determinar sobre el tipo de público consumidor que tenía que tomarse en consideración para concluir si una marca era o no notoriamente conocida, pues la referida problemática debía ser analizada por referencia al consumidor.

A este respecto el artículo 90 fracción XV de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, prohibía el registro de denominaciones iguales o semejantes a una marca que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, estimara notoriamente conocida en México, luego entonces, señaló la autoridad administrativa que era por referencia al público consumidor mexicano de todo el país y no al consumidor mexicano de determinada región o estados como podía saberse si una marca era notoria en nuestro país, que es lo que exigía la ley.

En consecuencia, la autoridad en su resolución manifestó que la notoriedad de una marca radicaba en el conocimiento que el público consumidor tenía respecto de la misma, debido a las repercusiones del uso y la publicidad correspondiente en todo el país para que se pudiera anular un registro.

Con base en lo anterior y del estudio íntegro de las pruebas ofrecidas por la actora la autoridad determinó que aún y cuando la empresa CERVECERÍA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., había sufragado grandes erogaciones económicas para la obtención de los diversos registros marcarios con la denominación PACIFICO, la publicidad realizada no se consideraba suficiente para declarar la notoriedad en

México, de la marca PACIFICO, siendo en todo caso que quienes tenían conocimiento de dicha marca era sólo una región del país, es decir, la zona del Pacífico; luego entonces, sólo una parte específicamente determinada de la República Mexicana era a quien se le había dado a conocer la marca PACIFICO aplicada a cerveza.

En este entendido, la autoridad señaló que toda vez que no se probaba en los términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, que la marca en comento era del conocimiento, reconocimiento y aceptación del público consumidor mexicano en general y que si bien se había realizado una amplia publicidad y comercialización de dicha marca, ésta sólo había sido conocida en una región determinada, es decir, en determinados estados de la República de la Zona Norte, del Pacífico, por lo que tal situación no resultaba suficiente para acreditar la pretensión de la actora.

Asimismo, la autoridad administrativa señaló: "no pasa desapercibido el hecho de que una marca puede ser notoriamente conocida en un país antes de su registro o uso en él, pero para esto, es necesario acreditar haber dado a conocer la marca respectiva mediante una importante publicidad así como presentar una gran cartera de clientes o significativos niveles de venta entre el público mexicano de que se trata, de esta manera tenemos que la denominación PACIFICO, se ha dado a conocer en su mayoría mediante publicidad de eventos privados en la región de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, del que solo algunas personas tienen conocimiento, es claro, que tal publicidad no trasciende o ha trascendido al nivel que la actora pretende, pues sólo quienes acuden a los eventos de pesca, veleo, etc., que se mencionan en la publicidad que se anexa como prueba por la solicitante, tienen conocimiento de dichos productos tal y como se ofrecen al público, es decir, cerveza."

En virtud de lo anterior, la autoridad administrativa determinó que la denominación PACIFICO no era notoriamente conocida al 24 de abril de 1992, (fecha de concesión de la marca 411541 PACÍFICOS), y por lo tanto, resultaba procedente negar la declaración administrativa de nulidad de la marca 411541 PACÍFICOS.

Inconforme con dicha resolución CERVECERÍA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., promovió juicio de amparo del cual tocó conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, invocando como agravio el indebido análisis y valoración de pruebas, respecto del acreditamiento de la notoriedad de sus registros marcarios; en relación con lo anterior el Juez consideró incorrecta la interpretación que hace la responsable de los artículos 151, fracción I, en relación con el artículo 90, fracción XV, en virtud de lo siguiente:

“La marca de la tercero perjudicada fue registrada y solicitada su nulidad cuando la fracción XV del artículo 90 transcrito se encontraba vigente (sin la adición de que fue objeto en mil novecientos noventa y cuatro) y de su lectura se advierte que era facultad de la autoridad administrativa el considerar o no cuando una marca era notoriamente conocida en México; esto es, en la fecha de su otorgamiento y en la que se solicitó la nulidad, este artículo en su fracción XV contenía sólo un párrafo, y es al que debe atenderse, pues pretender ahora que se aplique el artículo adicionado vigente a partir del 1º de octubre de 1994, sería darle efectos retroactivos a dicha ley.”

Asimismo, el Juez de Distrito señaló: “Cómo puede verse de la resolución transcrita, la responsable realiza una indebida interpretación del concepto de notoriedad; en virtud de que si bien es verdad que puede discrecionalmente decidir cuando una marca es notoriamente conocida en México, parte de la errónea base de estimar que para que tal supuesto se colme debe conocerse una marca en todo el país y no solo en una región, como pretende la ahora quejosa, a la que asiste la razón en tal argumento, pues aún cuando la norma no precisaba, hasta antes de la adición de 1994, lo que debía entenderse por “marca notoriamente conocida en México”, lo cierto es que el alcance del ejercicio de tal facultad discrecional fue precisado por el propio legislador que adicionó el artículo 90 fracción XV, de la Ley, en los términos en que actualmente se encuentra redactada, adición de cuya exposición de motivos puede leerse lo siguiente: “Para proteger adecuadamente las marcas que se han hecho famosas en los círculos comerciales del país e impedir el uso indebido de las mismas y la comisión de actos de competencia desleal que se traducen en un engaño al consumidor, se define el concepto de notoriedad de una marca por el conocimiento de la marca notoria en el territorio nacional o en el

extranjero, así como por el conocimiento de la marca notoria en el territorio nacional debido a la promoción y publicidad de la misma". Quedando la redacción de dicho precepto en la parte que interesa, de la siguiente manera: "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 misma en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma." Como es claro se advierte que el legislador interpretó y así lo precisó después en la ley, lo que debe entenderse por notoriamente conocido, no por variar el sentido del precepto, sino por aclarar su alcance real, de manera que, pensar en el sentido en que resuelve la autoridad, es contrario al correcto ejercicio, en la interpretación, de la facultad discrecional."

Por otra parte, manifestó asimismo que: "En el caso que nos ocupa, la responsable reconoció que la quejosa acreditó que su marca era conocida en determinada región del país, concretamente en la zona del pacífico, lo que era suficiente para considerar que dicha marca era notoriamente conocida en México, tal y como el propio legislador lo definió, en el artículo transcrito, de esta manera no se debe considerar que con esta interpretación se está dando efecto retroactivo al citado precepto, pues el caso no es pretender que le sea aplicado, sino únicamente, el que, dada su definición o precisión por el legislador, se tome en cuenta para determinar el alcance real que debe otorgarse al concepto de notoriedad, ya que dicha aclaración fue una consecuencia de las diversas interpretaciones que de dicho concepto se hacía."

En virtud de lo anterior, el Juez de Distrito determinó que la apreciación de la responsable al considerar que la marca de la quejosa no era notoriamente conocida en México, se debía a una indebida interpretación de la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, por lo que resultaba inconstitucional la resolución combatida y procedía conceder a la quejosa el amparo solicitado para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución impugnada, así como su publicación, y en su lugar se emitiera otra conforme a los lineamientos señalados.

Inconforme con la anterior resolución, el Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Jefe del Departamento de Ediciones y Publicaciones dependientes del mismo Instituto interpusieron recurso de revisión, el cual fue admitido por la Presidencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien en la sentencia emitida determinó lo siguiente: "tanto las marcas de la actora como la de la demandada son idénticas, contrario a lo considerado en la resolución que se estudia, si una marca es notoriamente conocida en una región del país (lo que así se desprende del texto de la resolución reclamada) se debe estimar notoriamente conocida en México porque a virtud del sistema federal que nos gobierna cuando se trata de leyes y autoridades de aplicación en todo el territorio lo que trasciende a una parte afecta a la totalidad, y además lo importante cuando se trata del público consumidor mexicano es lograr la protección de todos y no excluir a quienes radican, frecuentan o visitan una región porque aunque es cierto que en casos como el presente siempre existirán unos que conocen lo determinante es que al ser notoriamente conocida en la zona del Pacífico por las "...grandes erogaciones económicas..." que ha sufragado la ahora quejosa la marca que nos ocupa alcanza el rango de ser notoriamente conocida en México y, por ende, las consideraciones que en sentido contrario virtió la responsable violan las garantías de legalidad y seguridad jurídicas que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales lo que lleva a confirmar el amparo y protección de la Justicia Federal que se otorgó aunque exclusivamente en base a los motivos y fundamentos contenidos en esta ejecutoria que se hace extensivo a los actos de ejecución; sin que con tal proceder se ignore la facultad que la norma le otorga a la responsable resolutora para estimar cuando se trata de una marca notoriamente conocida en México atento a que esto siempre se debe hacer sin incurrir en una violación constitucional que corresponde al Poder Judicial de la Federación por medio del juicio de amparo subsanarla.

De esta manera, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el H. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el Toca 2156/96, relativo al Juicio de Amparo 128/96, promovido por CERVECERÍA DEL PACIFICO, S.A., la autoridad dictó nueva resolución en la que determinó que las marcas de la actora y la de la demandada 411541 PACÍFICOS, nominativamente

eran idénticas, asimismo, la autoridad estimó que la denominación "PACIFICO", era notoriamente conocida en mérito a las siguientes consideraciones:

"En este entendido, tal y como se determina en la sentencia que se cumple la parte actora acredita la notoriedad de la marca en determinada región del país, concretamente en la zona del pacífico y en virtud del sistema federal que nos gobierna, es suficiente para considerar que dicha marca es notoriamente conocida en México, de esta manera y una vez valoradas en su conjunto las pruebas presentadas, se concluye que se satisfacen los supuestos contenidos en el artículo 151 fracción I, en relación con el artículo 90, fracción XV, de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, ordenamiento vigente al momento del otorgamiento de dicho registro, por lo que procede declarar la nulidad del registro marcario 411541 PACÍFICOS y declarar a la marca PACIFICO, como notoriamente conocida.

b) NAVI-ARBOL.⁹⁸

Registro marcario. 486576 NAVI-ARBOL y Diseño
Quejoso/Titular: SR. RAYMUNDO CASILLAS SANDOVAL.
Tercero perjudicado: NAVI-PLASTIC, S.A. DE C.V.

Acto reclamado: La resolución emitida mediante oficio 2114 de fecha 30 de septiembre de 1996.

Con fecha 30 de septiembre de 1996, la empresa NAVI PLASTIC, S.A DE C.V., solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario 486576 NAVI-ARBOL y Diseño, concedido el 9 de marzo de 1995, en favor del Sr. Raymundo Casillas Sandoval, para amparar árboles artificiales de Navidad, productos comprendidos en la clase 28 de la clasificación vigente, invocando como causal de nulidad la derivada del artículo 151, fracciones I y IV, así como el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que consideraba que la denominación NAVI de su propiedad, se encontraba totalmente incluida en la marca NAVI-ARBOL, y era además una variación de su marca NAVIPLASTIC.

⁹⁸ Amparo en Revisión RA.- 84/97. Quejoso: Raymundo Casillas Sandoval. Magistrado Relator: Lic. Davis Delgadillo Guerrero. Secretario: Lic. Raúl García Ramos.

En relación con el presente asunto la autoridad determinó que de conformidad con el principio de prelación o preferencia, al haberse presentado a registro las marcas 313910 NAVIPLASTIC y 304727 NAVI, con antelación a la fecha de presentación de la solicitud de la marca 486576 NAVI -ÁRBOL y Diseño, aquéllas debieron haberse citado como anterioridad antes de otorgarse

el registro marcario en cuestión, ya que éste último invadía los derechos de los registros marcarios propiedad de la actora, por lo que se configuraba la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En cuanto al segundo supuesto de la causal de nulidad invocada, la autoridad determinó que del análisis en conjunto de las marcas en cuestión, se apreciaba el hecho de que la palabra "ÁRBOL" que aparece como complemento en la denominación sujeta a nulidad, no constituía un factor determinante para evitar la confusión gráfica, en virtud de que la palabra "NAVI", que resultaba ser el elemento distintivo, era idéntico en las denominaciones litigiosas, como a continuación se aprecia:

NAVI-ARBOL
NAVIPLASTIC
NAVI

De esta manera la autoridad señaló en su resolución que existía confusión fonética toda vez que la pronunciación de las marcas en conflicto solamente variaba por un elemento que resultaba ser secundario, trayendo como consecuencia que en conjunto la pronunciación fuera similar.

Asimismo, la autoridad señaló que para llegar a esa conclusión, se tuvo en cuenta que en el caso de la denominación NAVI ÁRBOL, frente, a las denominaciones NAVIPLASTIC y NAVI, no cumplía con las características de distintividad, que debía revestir todo signo marcario, además que tanto la doctrina como la Jurisprudencia habían establecido un mínimo de reglas que debían ser atendidas para formarse un juicio acerca de la similitud entre dos marcas, ya sea para impedir el registro de una de ellas o para nulificar un registro indebidamente

otorgado, asimismo señaló que una de esas reglas establecía que la semejanza entre dos marcas no dependía de los elementos similares, por tanto, el criterio para determinar la imitación debían basarse en las similitudes que resultaran del conjunto de elementos que constituían las marcas en conflicto, y no en las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

En relación con lo anterior, la autoridad determinó que: “del análisis en conjunto de ambas marcas, se pueden apreciar fácilmente las semejanzas y no sus diferencias, pues el hecho de que la palabra “ÁRBOL” en la marca afectada de nulidad, sea el elemento que complementa a la misma, no quiere decir que éstas sean lo suficientemente diferentes para evitar la confusión entre las marcas en pugna, máxime que dicha palabra es un término genérico y descriptivo, no susceptible de crear distinción alguna por sí solo.”

En efecto, la autoridad señaló que: “de una sana comparación entre las denominaciones en estudio, tenemos que NAVI-ARBOL y NAVIPLASTIC y NAVI, a simple vista resultan ser semejantes en grado de confusión ya que la marca propiedad del Sr. Raymundo Casillas Sandoval, NAVI-ARBOL, está reproducida en su totalidad en la marca NAVIPLASTIC y NAVI, propiedad de la actora, si acaso el complemento “ÁRBOL” difiere entre la primera y las segundas, por lo que resulta innegable la confusión a que se induce al público consumidor respecto de dichas marcas, además de que tanto la marca 486576 NAVI-ARBOL y Diseño, como las marcas 313910 NAVIPLASTIC y 304727 NAVI, protegen productos idénticos, comprendidos en la clase 28 de la clasificación oficial, consistentes en árboles artificiales de Navidad.”

En relación con lo anterior la autoridad determinó que se cumplían los supuestos legales a que se refiere la fracción V del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, correlativa de la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, y por ende procedió a declarar la nulidad del registro marcario 486576 NAVI-ARBOL y Diseño.

Inconforme con dicha resolución el Sr. Raymundo Casillas Sandoval, con fecha 31 de octubre de 1996, promovió juicio de amparo del cual tocó conocer al

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, con el número 591/96, el cual determinó que era fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, lo aducido por la parte quejosa en su concepto de violación, en el sentido de que la autoridad responsable en la resolución reclamada no cumplía con el artículo 16 de la Constitución Federal, en virtud de que determinó sin fundamentación ni motivación alguna que la palabra primordial en el registro marcario de su propiedad (486576 NAVI-ARBOL) era la palabra NAVI, apoyándose en esa determinación para considerar que las marcas en conflicto eran similares en grado de confusión y, por ende, declarar la nulidad del registro marcario de su propiedad.

Asimismo, el Juez de Distrito señaló que la autoridad responsable en la resolución combatida determinó que el elemento distintivo de la denominación del registro marcario propiedad del hoy agraviado era la palabra NAVI y la palabra ÁRBOL era únicamente su complemento, pero en ningún momento señaló el fundamento legal ni los motivos o razones particulares por los cuales arribó a esa conclusión, por lo que, si como lo señala la parte quejosa, a partir de esa consideración la responsable determinó que se actualizaba el segundo supuesto que establece el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, esto es, que las marcas materia de la litis resultan iguales o semejantes en grado de confusión, es inconcuso que lo deja sin defensa.

Lo anterior fue concluido por el Juez, ya que consideró que la responsable estaba obligada conforme al invocado artículo 16 constitucional a fundar y motivar sus determinaciones a fin de que las partes afectadas estén en posibilidad de conocer tales fundamentos y motivos y, por tanto de defenderse, de esta manera el Juez determinó que la Justicia de la unión amparaba y protegía al Sr. Raymundo Casillas Sandoval, en contra de los actos reclamados.

Inconformes con dicha resolución, la autoridad responsable y la tercero perjudicada, interpusieron recurso de revisión turnándose dicho asunto al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, formándose el toca R.A. 84/97.

Como concepto de agravio señaló la autoridad que: "El *A-quo* va más allá de las funciones jurisdiccionales que le envisten, y resuelve lo que propiamente le compete a estas recurrentes, por mandato de Ley, en la inteligencia de que es dicha Ley y sus ordenamientos reglamentarios quienes le otorgan al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la competencia para dilucidar los procedimientos que se susciten cuando existe un conflicto de intereses del orden de tipo marcario así como para determinar la CONFUSIÓN DE MARCAS.— Desprendiéndose de esta forma, que el Juez Federal al resolver que estas recurrentes no fundaron ni motivaron su determinación de considerar a la palabra "NAVI" como el elemento distintivo y la palabra "ÁRBOL" como un complemento de la marca 486576 NAVI ÁRBOL y Diseño, conlleva a una substitución por parte del Juez de Distrito en las funciones del Instituto y luego entonces en la transgresión a los ordenamientos legales que rigen y que dan competencia a dicho Instituto. "

Asimismo, la autoridad señaló que: "Es falso lo argumentado por el Juez de la causa, ya que en la resolución que constituye el acto reclamado, se estableció con toda precisión que el análisis de los registros en controversia debía determinarse por las SEMEJANZAS y no por las diferencias, tal y como ha sido sostenido por la Doctrina y en diversas Tesis Jurisprudenciales, así entonces, no es permisible al Poder Judicial Federal, en concreto a un Juez de Distrito, sustituirse en las funciones de la autoridad administrativa y mucho menos apreciar directamente la marca o marcas en conflicto, porque el criterio o juicio que se determina por estas autoridades no es del conocimiento del Juez, amén de que no es censurable en el amparo, salvo cuando éste sea evidentemente arbitrario, o contrario a la lógica, pero para lo cual se tendrá que razonar y probar debidamente por el Juez, lo cual no aconteció en el presente juicio."

En relación a los agravios expresados por la autoridad recurrente, el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "es fundado el concepto de agravio propuesto por el Instituto, toda vez que de las constancias que obran en autos y particularmente de la resolución impugnada, se pone de manifiesto que el Juez Federal, pasó por alto que la resolución administrativa impugnada sí está debidamente fundada y motivada; cuenta habida que del texto de la misma se advierte que el Instituto, para su emisión se apoyó en las causas de nulidad que se

encuentran previstas en los artículos 151 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, así como también se fundó en el Criterio Jurisprudencial publicado en las páginas 88 y 89 del Informe de Labores 1982, Tercera Parte, que aparece bajo el rubro: "MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS"; así como en diversos numerales de la Ley Orgánica de la Administración Pública y su Reglamento."

De la misma manera señaló que: "también es fundado el argumento de que la resolución impugnada si estuvo motivada, pues en ella se incluyeron razonamientos suficientes para decretar la nulidad del registro marcario 486576 NAVI-ARBOL y Diseño, toda vez que en la resolución que se combate se incluyó el análisis de tres de los elementos que son causa generadora de la nulidad del registro marcario, que en la especie lo son: el hecho de que se haya justificado la semejanza existente entre las marcas "NAVI-ARBOL" y "NAVIPLASTIC", las cuales se confunden desde el inicio de su denominación, además de que del examen en conjunto de ambas marcas, se puede apreciar fácilmente que la palabra "ÁRBOL" que aparece como complemento en la denominación sujeta a nulidad no constituye un factor determinante para evitar la confusión gráfica, en virtud de que la palabra "NAVI", es idéntica, por lo que el prefijo de referencia constituye el elemento distintivo de tal denominación, por otra parte, se debe tener en cuenta que en el caso de la denominación NAVI-ARBOL no se cumplen las características de distintividad, frente a las denominaciones NAVIPLASTIC y NAVI, que debe revestir un signo marcario, además de que tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido un mínimo de reglas que deben ser atendidas para formarse un juicio acerca de la similitud entre dos marcas, ya sea para impedir el registro de una de ellas o para nulificar un registro indebidamente otorgado."

Y finalmente manifestó que: "De lo antes señalado se infiere que, en el asunto en comento sólo se pueden apreciar semejanzas y no sus diferencias, pues es insuficiente el hecho de que la palabra "ÁRBOL" en la marca afectada de nulidad, que es el elemento que complementa a la misma, no implica la existencia de distintivo alguno que las diferencias entre sí, a fin de evitar confusión entre las

marcas en pugna; máxime que como acertadamente lo refirió la autoridad administrativa, dicha palabra es un término genérico y descriptivo, que no es susceptible de crear distinción alguna por sí sola; por lo que, en una sana comparación entre las denominaciones en estudio tenemos que NAVI ÁRBOL y NAVIPLASTIC y NAVI, a simple vista resultan ser semejantes en grado de confusión ya que la marca NAVI-ARBOL, propiedad del Sr. Raymundo Casillas Sandoval, está reproducida en su totalidad en la marca NAVIPLASTIC y NAVI, propiedad de la actora y no obstante que el complemento "ÁRBOL" difiere entre la primera y la segunda; lo cierto es que, resulta innegable la confusión a que se induce al público consumidor respecto de dichas marcas, además de que ambos registros marcarios protegen los mismos productos referentes a la clase 28, árboles artificiales de Navidad."

Consecuentemente el Tribunal Colegiado señaló que fue correcto que la autoridad decretara la nulidad del registro marcario 486576 NAVI-ARBOL y Diseño, por lo que tuvo por revocada la sentencia de 28 de noviembre de 1996 y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Raymundo Casillas Sandoval.

3.- CASOS RELATIVOS A DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS DE INFRACCIÓN POR IMITACIÓN DE MARCAS.

a) FRIDAY.⁹⁹

Registro marcario: 357364 FRIDAY

Quejoso: TGI FRIDAY'S, INC.

Tercero perjudicado: Operadora de Restaurantes EML., S.A. de C.V.

Acto reclamado: La resolución emitida el día 20 de agosto de 1992, dictada en el expediente R.C. 99/92.

Con fecha 20 de agosto de 1992, la empresa TGI FRIDAY'S, INC., solicitó la investigación de la infracción administrativa prevista en la fracción II del artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, por parte de la empresa denominada Operadora de Restaurantes AML., S.A. de C.V., toda vez que dicha empresa utilizaba la marca "FREEDAY", misma que resultaba ser semejante en grado de confusión a la marca 357364 FRIDAY, propiedad de la actora, para amparar los mismos productos o

⁹⁹ Amparo en Revisión RA.- 1926/93. Quejoso: TGI Friday's, Inc. Magistrado: Lic. José Alejandro Luna Ramos. Secretario: Lic. Agustín Tello Espindola.

servicios, es decir los servicios de restaurante-bar, sin que existiera para ellos consentimiento o autorización por parte de la actora.

Para demostrar su dicho, la actora presentó entre otras pruebas, la documental pública, consistente en un Testimonio Notarial de fecha 8 de mayo de 1992, levantada por el Notario Público número 89 en el Distrito Federal, que contenía la certificación de hechos levantada en la negociación comercial propiedad de Operadora de Restaurantes AML., S.A. de C.V., de cuyo estudio se desprendió que el notario público al constituirse en el establecimiento del presunto infractor, dio fe de la existencia de un restaurante en el que se utilizaba como marca la denominación "FREEDAY", para amparar y distinguir servicios de restaurant bar, tal y como se observó en las comandas, menús, tapetes y fachadas del establecimiento visitado.

A fin de determinar la procedencia del supuesto establecido en el artículo 210 fracción II de la Ley de invenciones y Marcas, es decir, si se usa una marca parecida en grado de confusión a la amparada por el registro marcario 357364 FRIDAY, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada, la autoridad llevó a cabo un análisis entre ambas marcas señalando lo siguiente: "Desde el punto de vista gráfico, si bien es cierto que las marcas FRIDAY y FREEDAY tienen en común 5 letras, también lo es que la parte actora pretende establecer una semejanza en base a elementos comunes, concretamente en las letras D, A e Y que unidas forman la palabra "DAY", elementos que a juicio de esta Dependencia resultan ser de poco énfasis al hacer la comparación entre ambas marcas, por lo que al ser una palabra de uso común, lo relevante son las primeras letras (FRI y FREE), mismas que deben ser contempladas como elementos de mayor énfasis y en los cuales debe centrarse la atención, para determinar si ese elemento adicional de diferenciación elimina la posible confusión entre las marcas FRIDAY y FREEDAY."

Asimismo, señaló: "En este orden de ideas, podemos decir que, descartando el elemento común de las marcas FRIDAY y FREEDAY, esto es la última sílaba "DAY", ambas marcas tienen en común únicamente las dos primeras letras (FR), lo cual significa que dichas letras son (como lo sostiene la actora),

idénticas, al guardar el mismo orden de colocación. Sin embargo hay que señalar que los registros marcarios en pugna se componen de más elementos (independientemente del término común DAY), además de las letras "FR", tiene una letra "I" y la marca usada por la demandada tiene, además de las letras "FR", las letras "EE", las cuales denotan las diferencias gráficas que existen en dichas marcas, en tal virtud, es de concluirse que, desde el punto de vista gráfico, existen notables diferencias entre la marca registrada FRIDAY y la denominación FREEDAY tomando en consideración únicamente las primeras letras, ya que la sílaba "DAY", como ya se dijo anteriormente, resulta ser común en ambas marcas, por lo que el estudio gráfico se concentra en la sílaba "FRI" y "FREE", respectivamente."

Finalmente, la autoridad manifestó lo siguiente: "por lo que hace al punto de vista fonético y semántico, debemos decir que (sin tomar en consideración la última sílaba "DAY", por ser el elemento común en ambas sílabas de las marcas FRIDAY y FREEDAY es totalmente diferente, ya que la primera suena mas fuerte que la segunda, aunado a que la propia pronunciación es totalmente diferente, lo cual definitivamente los hace diferentes, asimismo, en cuanto a su significado, existen elementos para diferenciarlos aún más, ya que la marca FRIDAY se traduce al español como viernes, en tanto que la marca FREEDAY significa "Día libre", situación que obviamente las identifica una de la otra, por último, desde el punto de vista visual también existen notables diferencias, ya que la marca FRIDAY, consiste básicamente en una marca nominativa, la cual se reservó dicha denominación en cualquier tipo y tamaño de letras, sin reservarse color alguno, tal y como lo acepta la actora en la foja 8 de su solicitud de declaración administrativa que nos ocupa; y por lo que hace a la marca del supuesto infractor, este usa una marca mixta; esto es que, la denominación FREEDAY, está acompañada de un diseño consistente en un tipo de letra estilizada en dos colores amarillo en la parte superior y rojo en la inferior, cuyo fondo es de color azul, lo que las hace diferentes e identificables ante el público consumidor, por lo que los razonamientos hechos por la actora en este sentido resultan infundados."

De acuerdo con lo anterior, la autoridad concluyó que, conforme al análisis realizado a las marcas FRIDAY y FREEDAY, desde los puntos de vista gráfico, fonético, semántico y visual, las marcas en pugna eran diferentes, por lo que

procedió a declarar improcedente la solicitud de declaración administrativa de infracción intentada por la actora.

Inconforme con dicha resolución la empresa TGI FRIDAY'S, INC., con fecha 22 de marzo de 1993, promovió juicio de amparo del cual tocó conocer al Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, señalando la quejosa que se violaron en su perjuicio las garantías de seguridad jurídica y exacta aplicación de la Ley, toda vez que la autoridad consideró que no existía semejanza gráfica, fonética, semántica o visual, entre las marcas "FRIDAY" y "FREEDAY", sin tomar en cuenta la impresión instantánea que puede producir en el público consumidor, por su conjunto, y no por el número de letras o de sílabas de que conste cada marca.

En relación con lo anterior, el Juez determinó considerar fundado dicho concepto de violación, en base a lo siguiente: "de acuerdo con lo expuesto por la quejosa las dos marcas resultan a primera vista semejantes en grado de confusión, ya que la marca "FREEDAY", contiene la parte inicial o radical de "FRIDAY", la partícula "FR" así como la terminación "DAY", y el hecho que el tercero perjudicado utilice entre éstas, las letras "EE", no constituye ningún obstáculo para desvirtuar la citada semejanza, ya que éstas carecen de fuerza para diferenciar ambas marcas; efectivamente, el único rasgo distintivo entre ambas denominaciones ocurre a mitad de la palabra; y conste en que, después de las letras "FR", en una marca, sigue la letra "i" y en otra, la doble "ee", para concluir ambas con la palabra "DAY". Ahora bien, ese rasgo distintivo se estima insuficiente para otorgarle singularidad a cada una de las marcas, por cuanto ocurre a mitad de las denominaciones, lo cual lo hace poco notorio; pero además la tendencia a pronunciar la doble "ee", como "i" en el idioma inglés, y la circunstancia de que en ese idioma la letra "i", a veces conserva su sonido, hace que la distinción entre una y otra marca resulte difícil; si a lo anterior agregamos que ambas denominaciones están destinadas a proteger los mismos servicios, la conclusión obligada es en el sentido de que si existe entre ambas parecido en grado de confusión. Por lo antes expuesto procede conceder a la parte quejosa la protección constitucional que solicita".

Inconforme con dicha resolución, la empresa Asesores Administrativos y Financieros en Gastronomía, S.A. de C.V., así como el Director General de

Desarrollo Tecnológico, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, con el Toca RA.- 1926/93.

La quejosa señaló como agravios, que el Juez de Distrito no tomó en cuenta que al existir la marca registrada 402448 FREEDAY y Diseño, la quejosa en el juicio de garantías tenía que agotar el procedimiento administrativo de nulidad seguido ante las responsables, para que, en su oportunidad, se declarara nula dicha marca, por ser ésta igual o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y que ambas marcas están destinadas a proteger los mismos o similares productos o servicios; asimismo, que interpreta erróneamente el artículo 210 fracción II, de la Ley de Invenciones y Marcas, en virtud de que para que pudiera declararse una infracción administrativa en contra de un tercero, era necesario que existiera una declaración previa de confusión, situación que no se dio en la especie.

En relación con los agravios expresados tenemos que el Tribunal Colegiado consideró dichos agravios fundados, en razón de lo siguiente: "En efecto, es de considerarse que la sentencia recurrida es contraria a derecho, ya que el Juez de Distrito pasa por alto que, al través de la concesión del amparo, lo que se determina es la comisión de la infracción administrativa prevista en la fracción II del artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, vigente en el momento de la emisión de los actos impugnados, y que por la trascendencia legal de tales infracciones y sus sanciones se equiparan a las penas, por lo que, para resolver al respecto, la Juez estaba obligada a determinar si se daban o no todos los elementos constitutivos de las infracciones mencionadas, lo cual no hizo; por lo cual para resarcir tal omisión, este Tribunal Colegiado Procede al estudio de tales cuestiones. De esta manera y para estimar cometida la fracción II, del artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, en primer término, debe existir una declaratoria de confusión, por parte de la autoridad, entre la marca registrada por la denunciante y la usada por la empresa a quien se le imputa la infracción, para que después sea factible resolver acerca de la infracción, lo cual en la especie no se da", en virtud de lo anterior el Tribunal Colegiado ordenó revocar la sentencia recurrida, negando asimismo a la quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.

b) ESBELT¹⁰⁰

Registro marcario: 430599 ESBELT

Quejoso: TRITEX CORPORATION.

Tercero perjudicado: Mariano Ramos Ruiz.

Acto reclamado: La resolución emitida el día 30 de junio de 1997, dictada en el expediente P.C. 194/962.

Con fecha 23 de abril de 1996, la empresa denominada TRITEX CORPORATION, solicitó la investigación de las infracciones administrativas previstas en las fracciones I y IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte del propietario o representante legal de la negociación comercial ubicada en Ruperto Martínez Pte. N° 1209-B Altos, Monterrey, Nuevo León, toda vez que en dicho establecimiento se hacía uso de una denominación parecida en grado de confusión a la protegida por el registro marcario propiedad de la solicitante.

De la prueba de inspección ofrecida por la actora se desprendió que en el domicilio visitado, se encontraron fajas electrotérmicas con la denominación "ESBELTS", mismas que fueron aseguradas cautelarmente.

Del estudio realizado a las pruebas presentadas por las partes, entre ellas la visita de inspección mencionada, la autoridad concluyó lo siguiente: "esta autoridad infiere que los productos elaborados por la demandada son del todo diferentes a los amparados por las marcas propiedad de la accionante, tan es así que se comprenden en clases distintas, en este sentido, y como se aprecia en las constancias que integran el registro marcario 430599 ESBELT, las fajas elásticas que ampara, se comprenden dentro de la clase 25 Internacional, vestuario, calzado y sombrerería a petición expresa de su titular, mientras que las fajas termoeléctricas elaboradas por la presunta infractora, a criterio de este Instituto encuadrarían en el numeral 10 del clasificador de referencia, con base en lo establecido por el artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el diverso 59 del Reglamento de la misma."

¹⁰⁰ Amparo en Revisión RA.- 755/98. Quejoso: Tritex Corporation. Magistrado: J:S: Eduardo Aguilar Cota. Secretario: Lic. Pedro Isaías Castrejón Miranda.

De la misma manera, la autoridad señaló que: “se tiene que tomar en consideración que, los criterios de clasificación que rigen en la actualidad toman en consideración el destino o utilidad final de los productos que se protegen, en otras palabras, los productos se clasifican no en función de sus componentes, sino con base en la utilidad o fin específico de los mismos, en el caso, es evidente que las fajas electrotérmicas elaboradas por la presunta infractora difieren desde sus componentes hasta su fin último, es decir, el fin específico de estas es ayudar a los consumidores a reducir su peso y cambiar su figura, mientras que las producidas por la accionante, están dentro de la clase 25 Internacional, que protege vestuario, razón por la cual, se encuentran destinadas a ser una prenda de vestuario, situación a la que en ningún momento le ha prestado atención la actora.”

En virtud de lo anterior, la autoridad consideró procedente negar la declaración administrativa de infracción prevista en las fracciones I y IV, en contra del Sr. Mariano Eduardo Ramos Ruiz, ordenando que se llevara a cabo el levantamiento del aseguramiento practicado en su establecimiento.

Inconforme con dicha resolución el actor promovió juicio de amparo, del cual tocó conocer al Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, con el número de amparo 483/97, señalando la actora como concepto de violación la falta de análisis por parte de la autoridad de todas las posibles cuestiones que causan confusión entre ambas marcas, al respecto, el Juez de Distrito determinó lo siguiente: “efectivamente, la responsable en la resolución que se combate, omite hacer un estudio adecuado de la litis planteada, por cuanto que no analiza ni agota todas las posibilidades de confusión, ya que los argumentos de dicha autoridad son estériles y simplistas a una motivación adecuada y satisfactoria, contrarios a una lógica jurídica y congruente, pasando por alto el hecho de que el elemento ESBELT, dentro de las denominaciones “ESBELT” y “ESBELTS”, constituyen un elemento que necesariamente llama fonéticamente la atención del público consumidor, pues tal denominación implica un significado al público consumidor y al lenguaje común; y no se advierte el que se hayan mencionado en alguna parte de la resolución, los criterios de apreciación, puntos de comparación, reglas gramaticales, caracteres prosódicos, y demás elementos de convicción que fueran tomados en consideración por la responsable, para llegar a las conclusiones

tan genéricas y vagas que en dicha resolución se abordaron; además que el estudio sobre similitud en grado de confusión que la autoridad en comento realiza de las denominaciones en conflicto resulta inadecuado por cuanto hace a las características del público consumidor en la República Mexicana, además de omisa por cuanto hace a una confrontación conceptual, ya que dicho estudio comparativo se concretó y enfatizó respecto de las diferencias de las denominaciones "ESBELT" y "ESBELTS", y no respecto de sus semejanzas. Cabe precisar que no obstante de que existan artículos clasificados en diferente clase, esto no puede servir de base para concluir si hay o no similitud entre productos de distintas clases, máxime cuando los elementos de confusión de marcas "ESBELT" (clase 25) y "ESBELTS"(clasificación 10) provienen de la composición de la marca, ya que fonéticamente y gramaticalmente son semejantes en grado de confusión."

En virtud de lo anterior el Juez de Distrito determinó fundado el mencionado concepto de violación, concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad administrativa dejara insubsistente la resolución reclamada y dictara una nueva, tomando en consideración lo expuesto.

Inconforme con la referida sentencia, el Sr. Mariano Eduardo Ramos Ruíz, tercero perjudicado en el Juicio de Amparo, interpuso recurso de revisión del cual le tocó conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual confirmó la sentencia recurrida, dictada el 13 de enero de 1998, por la Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, otorgando así el amparo y protección de la Justicia de la Unión a TRITEX CORPORATION.

En cumplimiento a la sentencia antes referida, la autoridad, emitió una nueva resolución en la que determinó procedente la declaración administrativa de infracción prevista en las fracciones I y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, en contra del Sr. Mariano Eduardo Ramos Ruíz, imponiéndole una multa de 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Para poder determinar la procedencia de la acción y si existía semejanza entre la denominación de la actora y la empleada por la demandada en las fajas reductoras que comercializaba, la autoridad analizó la prueba física consistente en

una faja electrotérmica y un folleto, que fueron anexados al acta, durante la visita de inspección realizada en el establecimiento de la presunta infractora.

De dicho análisis la autoridad concluyó lo siguiente: “En el aspecto visual, de las denominaciones “ESBELT” y “ESBELTS”, es suficiente la impresión instantánea que se deriva de ambas, para determinar la procedencia de la acción intentada por la actora, es decir, el efecto que producen al primer golpe de vista, ya que el demandado únicamente agregó a la palabra ESBELT, la letra “S”, el cual no es un elemento suficiente de diferenciación entre ambas denominaciones, para que el consumidor pueda elegir entre un producto y otro, que sirve para el mismo fin y que además se encuentra en los mismos lugares, pues dichas connotaciones son aplicadas para productos cuyo propósito fundamental es el moldear la figura y el reducir las medidas del cuerpo humano; por lo que respecta a los aspectos fonético y gramatical, si hacemos un análisis de ambas denominaciones tenemos que, tanto la denominación ESBELT como la denominación ESBELTS, se conforman de las mismas letras, excepto porque en la última se agrega una letra “S” al final de la palabra, por lo que al ser leídas y escuchadas se captan de similar manera, de lo que se desprende que ambas denominaciones ESBELT y ESBELTS, son susceptibles de crear confusión entre el público consumidor; atendiendo al aspecto ideológico de ambas denominaciones tenemos que tanto los productos comercializados por el demandado, como los protegidos por las marcas de la actora están contenidos en clases similares y al encontrarse en los mismos lugares de venta originan confusión entre el público consumidor quien pensará que se trata de los mismos productos o que se trata de una derivación de los de la actora, de esta manera tenemos que del análisis anterior se desprende la existencia de semejanza en grado de confusión entre las multicitadas denominaciones, asimismo, del análisis a las probanzas presentadas por las parte, y en especial, de las pruebas físicas y del acta de inspección levantada se concluye que aún cuando algunos de los productos encontrados durante dicha diligencia, con la denominación “ESBELTS” no pertenecen a la misma clase de productos que ampara el registro marcario 430599 ESBELTS, estos provocan confusión entre el público consumidor, por lo que se actualiza la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.”

CONCLUSIONES

1.- Al momento de analizar la posible confusión entre dos marcas, la autoridad debe tomar en cuenta que dicha confusión puede ser de diferentes tipos: a) auditiva o fonética, la cual se origina cuando dos palabras se pronuncian de forma similar, b) visual o gráfica, la cual se origina por la identidad o similitud de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación e c) ideológica o conceptual, la cual se origina cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas expresan el mismo concepto, y que es suficiente que las marcas en conflicto sean similares en grado de confusión en uno sólo de los aspectos señalados, para que determine dicha autoridad que existe similitud en grado de confusión.

2.- Los criterios emitidos por la autoridad judicial para juzgar la imitación de marcas, deben ser tomados en cuenta por la autoridad administrativa al momento de realizar el análisis comparativo entre dos marcas, principalmente los criterios que señalan que deben analizarse las marcas en su conjunto, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a las semejanzas que resulten de su examen global y no a sus diferencias, apreciándolas por imposición al primer golpe de vista, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra, poniéndose en lugar de una persona que presta la atención común y ordinaria; criterios que deben ser aplicados a fin de evitar que la autoridad administrativa, emita un criterio totalmente subjetivo, al momento de determinar sobre la semejanza entre dos marcas, ya que si bien es cierto que no existe una regla matemática precisa para determinar de manera infalible la semejanza entre dos marcas, sí existen criterios o reglas emitidas por la autoridad judicial, como las que acabamos de citar, que deben tomarse en cuenta por la autoridad administrativa para realizar un mejor análisis entre dos marcas en conflicto.

3.- La semejanza o similitud que puede presentarse entre dos marcas, no debe quedar limitada a artículos clasificados en la misma clase, sino incluso a productos que se encuentren en cualquier otra clase, siempre y cuando dicho

producto induzca a error o confusión al público consumidor, por su finalidad, composición, lugar de venta o por cualquier relación que entre ambos exista, sin que, por todo ello, a la similitud se le deba dar una interpretación rígida, sino justa y lógica; pudiendo decirse entonces, que la clasificación de productos y servicios, no puede servir de base para concluir que no haya ni pueda haber similitud entre productos de distintas clases.

4.- Dentro de los procedimientos de declaración administrativa de infracción, en los casos de imitación de marcas, el actor, al momento de ofrecer como prueba el desahogo de la visita de inspección en el establecimiento del presunto infractor, deberá señalar como punto de inspección, que en caso de encontrar en el establecimiento visitado, productos semejantes en grado de confusión a los amparados por los registros marcarios en cuestión, deberá anexarse una prueba física de los mismos, o bien tomarse fotografías de dichos productos, a fin de que la autoridad administrativa cuente con mayores elementos para poder hacer un análisis comparativo entre la marca utilizada en los productos o servicios del presunto infractor y los signos distintivos amparados por los registros marcarios propiedad del actor, toda vez que si no se cuenta con dichos elementos es mas difícil para la autoridad determinar si existe o no semejanza entre ambos.

5.- Para que el procedimiento de declaración administrativa de infracción, que contempla la Ley de la Propiedad Industrial, pueda ser realmente eficaz en la protección de los derechos de propiedad industrial, debe ser substanciado de forma expedita, en todas y cada una de sus etapas, es decir, la autoridad debe agilizar el procedimiento, ya que si dicha autoridad se retarda en la emisión de los acuerdos o incluso en la emisión de la propia resolución, su eficacia se ve reducida, toda vez que la persona contra la cual se inició dicho procedimiento, continuará realizando las acciones que le causan perjuicio al titular del registro marcario, y cuando se emita la resolución con la sanción correspondiente, no solo habrá obtenido por mas tiempo ganancias ilícitas, sino que incluso puede haber cambiado de domicilio, entorpeciendo con esto la aplicación de la sanción correspondiente; es por eso que se deben establecer plazos para la emisión de dichos acuerdos y una vez que esté debidamente integrado el expediente la autoridad deberá proceder inmediatamente a la emisión de la resolución correspondiente.

6.- La persona que recurre a la imitación de registros marcarios, lo hace con el fin de obtener un lucro fácil, aprovechándose del prestigio con el que cuenta éste y el cual ha conquistado su titular, a través de una serie de esfuerzos e inversiones, como son la publicidad, propaganda, calidad en el producto, etc., es por eso que deben imponerse sanciones mas severas, a fin de que esta practica desleal no continúe.

7.- Para determinar el monto de las multas que se imponen en los procedimientos administrativos de infracción, la autoridad debe tomar en cuenta todos los documentos que obren en el expediente, que puedan ayudar para determinar el monto de dicha multa, tales como el acta de inspección levantada en el establecimiento del presunto infractor, por personal del Instituto, de la cual se puede desprender el nombre del propietario, si es persona física o moral, su Registro Federal de Contribuyentes, el giro del establecimiento visitado, la fecha de inicio de operaciones, si se fabrican o solo se comercializan productos, el volumen de productos que manejan, la cantidad que tenían en existencia al momento de la visita, el precio de los productos, el tamaño del establecimiento, lo cual se puede determinar a través de fotografías que se hubieren tomado durante la visita de inspección a petición del actor y se hayan anexado al acta, asimismo, pueden tomarse en cuenta otros documentos tales como el acta constitutiva de la sociedad, que en ocasiones presenta el demandado en su escrito de contestación, cuando se trata de una persona moral, en la que se puede apreciar su capital constitutivo; una fe de hechos, elaborada por un notario público, o corredor, que obre en el expediente, etc., asimismo, deberá tomarse en cuenta el carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción y la gravedad de la infracción, así como el perjuicio ocasionado al titular del registro, dichos elementos deben ser tomados en cuenta por la autoridad a fin de fundar y motivar correctamente el monto de la multa y así evitar que dicha multa se determine de forma subjetiva por parte de la autoridad, ya que la ley deja un amplio margen, al señalar que las multas podrán imponerse hasta el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, sin establecer mayores reglas para la imposición de las mismas, ni ningún otro parámetro.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Álvarez Soberanis, Jaime. La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. Editorial Porrúa, México, 1985.
- 2.- Amor Fernández, Antonio. La Propiedad Industrial en el Derecho Internacional. Ediciones Nauta, S.A., Barcelona, 1965.
- 3.- Becerra Ramírez, Manuel. Derecho de la Propiedad Intelectual. Una perspectiva Trinacional. Primera Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México, 1998.
- 4.- Castrejón García, Gabino E. El derecho marcario y la Propiedad Industrial, 3ª Edición, Editorial Cárdenas Editor Distribuidor, 2003.
- 5.- Fernández Novoa, Carlos. Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1990.
- 6.-Gutiérrez y González, Ernesto. El Patrimonio Pecuniario y Moral o Derecho de la Personalidad, Editorial José M. Cajica Jr., S.A., 1971.
- 7.-Jalife Daher, Mauricio. Aspectos Legales de las marcas en México, 2ª edición, Editorial SISTA, México, 1993.
- 8.- Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Mc Graw Hill, 1998.
- 9.- Jalife Daher, Mauricio. Propiedad Intelectual, Editorial SISTA, 1994.
- 10.- Nava Negrete Justo. Derecho de las marcas, Editorial Porrúa, México, 1985.
- 11.-Otamendi, Jorge. Derecho de marcas, 2ª Edición, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995.

- 12.-Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México, 1960.
- 13- Rangel Medina, David. El Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992.
- 14.- Rangel Medina, David. Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual. Serie Jurídica. Editorial Mc. Graw Hill, 1998.
- 15- Rangel Ortiz, Horacio. El uso de la marca y sus efectos jurídicos. Editorial Libros de México, 1980.
- 16- Ramella, Agustín. Tratado de la Propiedad Industrial. Tomo II, Editorial Hijos de Reus, Madrid, 1983.
- 17- Sepúlveda, César. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, México, 1981.
- 18- Serrano Migallón, Fernando. La Propiedad Industrial en México, 3ª edición, Editorial Porrúa, México, 2000.
- 19.- Soni Cassani, Mariano. Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, 1997.
- 20.- Viñamata Paschkes, Carlos. La Propiedad Intelectual, 2ª edición, Editorial Trillas, 2003.

OTRAS FUENTES

- 1.- Correa, Enrique, "La imitación de la marca Coca-Cola en la Jurisprudencia Mexicana", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, enero, 1973, México, D.F.

- 2.- Correa Enrique "Protección de la Marca en la Jurisprudencia Mexicana de la Propiedad Industrial", México, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Julio-Diciembre, 1973.
- 3.- Estudios de Propiedad Industrial, editado por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, número 3, México, 1992.
- 4.- Gaceta de la Propiedad Industrial, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, México, 1950-1970.'
- 5.- Gaceta de la Propiedad Industrial, Ejemplar Extraordinario XXXI, diciembre de 2002.
- 6.- González Cosío, "Nuevas Orientaciones del Derecho Mexicano de la Propiedad Industrial en América Latina", RMPIA. México, enero-junio, 1972.
- 7.- Michaus Romero, Martín. "Análisis relativo a las Reformas y Adiciones respecto de la Legislación de Propiedad Industrial en materia de Marcas", El Foro, Octava Época, No. 2, México, 1988.
- 8.- Mendieta Soria, "Evolución de las marcas", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Año 1, enero-junio, 1963, México, D.F.
- 9.- Mendieta Soria, "Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, N° 1, enero-junio, 1966, México, D.F.
- 10.- Rangel Medina, David. "Principios Fundamentales para juzgar la Imitación de las Marcas", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, N° 7, enero-junio, 1966, México, D.F.
- 11.- Rangel Medina, David, "Los signos distintivos de la empresa en la Nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo XLII, Números 181-182, enero-abril 1992, México, D.F.

12 -Rangel Medina, David. "Medios para combatir la Piratería de Marcas", Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, Año 10, N° 16, México, 1986.

13.- Rangel Medina, David. "Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial en los Juzgados de Distrito", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, enero-junio, 1967, México, D.F.

14.-Rangel Medina, David. "La Especialidad de la marca en la Jurisprudencia Mexicana, Año X, No. 20, Revista Mexicana de la Propiedad Intelectual, julio-diciembre, 1972, México.

15.- Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1999.

16.- Diccionario de Derecho, De Pina, Rafael, 10 edición, Editorial Porrúa, México, 1981.

LEGISLACIÓN

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- Ley de Marcas de Fábrica de 1889.

3.- Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.

4.- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928.

5.- Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

6.- Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

7.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.

8.- Decreto de Reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

9.-Ley Federal de Competencia Económica.

10.-Diario Oficial de la Federación de 23 de agosto de 1994.

11.-Diario Oficial de la Federación de 2 de agosto de 1994.

12.- Diario Oficial de la Federación del 23 de noviembre de 1994.