



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN

“MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LA
VIGENCIA DE LAS MARCAS”

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
MARGARITA SERRANO GONZÁLEZ

ASESOR:

LIC. IRENE VÁZQUEZ VELÉZ

SAN JUAN DE ARAGÓN

2005



m344444



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

nombre de Dirección
de la ciudad de
de la ciudad de

MARGARITA
SERZANO GONZÁLEZ
11/105/05
Margarita Serrano

Agradezco a mis Padres

por el apoyo incondicional que siempre me han brindado; por enseñarme que el reto más importante es superarse día con día en todos los aspectos de mi vida; por el simple hecho de darme la vida y pertenecer a la familia que tengo. Los quiero mucho. Gracias.

A mis hermanas y hermanos porque sé que siempre puedo contar con ellos y que siempre estaremos juntos; hago una mención especial a Joana por ayudarme en la realización de esta investigación y sin la cual no existiría el aspecto creativo de la tesis, gracias. Los quiero mucho.

A mis tías, tíos, primas y primos por ser quiénes son, por estar siempre juntos; me siento orgullosa de pertenecer a nuestra familia.

A mis valiosas amigas y amigos por enseñarme el verdadero significado de la amistad. Por compartir conmigo nuestros éxitos, alegrías y tristezas.

Por el apoyo y los consejos brindados a lo largo de nuestros estudios y fuera de éstos.

Por la tolerancia y el respeto que nos tenemos los unos con los otros que hace que nuestra amistad sea cada día más fuerte y duradera.

A mi asesora Lic. Irene Vázquez Vélez por la paciencia, el apoyo y los consejos para la realización de esta investigación, por la confianza que depósito en mí; de igual forma a la Lic. María Teresa Herrera Cano. Gracias por apoyarme en esta tesis y por su amistad.

A la UNAM que me ha dado las herramientas para obtener lo que deseo.

A todos mis profesores que a lo largo de mis estudios me enseñaron a aplicar lo que se sabe a causas justas y a siempre mantenerme estudiando.

ÍNDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN	I
CAPITULO 1	
ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MÉXICO	
1.1. Las marcas en la Nueva España	2
1.2. Las marcas de fuego	3
1.2.1. En los esclavos de los reinos de las indias	4
1.2.2. En las bibliotecas de la Nueva España del siglo XVII	5
1.2.3. En el ganado de los reinos de las indias	7
1.3. Las marcas en los gremios mexicanos	9
1.4. Las marcas en objetos de oro y plata en la Nueva España	10
1.5. Las marcas regidas por ordenamientos jurídicos mercantiles	12
1.5.1. Las Ordenanzas de Bilbao	13
1.5.2. El Código de Comercio del 16 de Mayo de 1854	13
1.5.3. El Código de Comercio del 20 de Julio de 1884	14
1.5.4. Código de Comercio del 1 de Enero de 1890	15
1.6. Las marcas regidas por una ley especial	15
1.6.1. Ley de Marcas de Fábrica del 28 de Noviembre de 1889	16
1.6.2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de Agosto de 1903	17
1.6.3. Ley de Marcas del 28 de Junio de 1928	18
1.6.4. Ley de la Propiedad Industrial del 31 de Diciembre de 1942	19

CAPÍTULO 2

NOCIONES GENERALES DE LAS MARCAS

2.1 Definición de marca	22
2.2 Elementos esenciales de las marcas	27
2.2.1 Distinción	27
2.2.2 Indicación de procedencia	28
2.2.3. Garantía	28
2.2.4. Publicidad	29
2.2.5. Especial	30
2.2.6. Licitud	31
2.2.7. Veracidad	36
2.2.8. Novedad	37
2.3 Signo distintivo de la marca	37
2.3.1. Nominativo	38
2.3.2. Innominado	39
2.3.3. Tridimensional	41
2.3.4. Mixto	42
2.4. Productos y servicios a los que se aplica una marca	43

CAPÍTULO 3

REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS EN MÉXICO

3.1. Artículo 28, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	52
3.2. Ley de la Propiedad Industrial	57
3.3. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	61
3.4. Procedimiento para registrar una marca	64

3.4.1 Solicitud	66
3.4.1.1 Datos del solicitante	66
3.4.1.2. Datos del apoderado	67
3.4.1.3. Datos de la marca	71
3.4.1.4. Documentos anexos	74
3.4.2 Examen de forma	75
3.4.3. Examen de fondo	77
3.4.4. Expedición de título de marca registrada	79
3.4.5 Renovación	80

CAPÍTULO 4

LA PROBLEMÁTICA DE LA VIGENCIA DE LAS MARCAS EN MÉXICO

4.1. Propuesta de modificación del Artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial	85
4.2. La importancia de modificar el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial	90

CONCLUSIONES	99
---------------------	-----------

ANEXOS	105
---------------	------------

BIBLIOGRAFÍA	107
---------------------	------------

INTRODUCCIÓN

El Derecho le ha dedicado poca atención al estudio de la naturaleza, características y elementos esenciales de la propiedad industrial; son pocos los juristas, salvo algunos, que se han interesado en esta materia, que es de suma importancia en estos tiempos en los cuales el mundo se encuentra sumergido en la globalización mundial, pues consideran al tema poco digno de su atención, dedicándose a referencias sólo superficiales y más elementales.

La propiedad industrial ha recibido un trato marginal pues ha sido considerada tanto en el Derecho Civil, como en el Derecho Mercantil y en el Derecho Administrativo, y ninguna de estas áreas han estudiado a fondo el tema. Al respecto.

Es menester mencionar que la presente tesis se encuentra enfocada en el Derecho Administrativo puesto que como lo marca el artículo 6 de la ley de la propiedad industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, dicho instituto es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Por sus características, la propiedad industrial beneficia a las personas físicas al estimular su capacidad inventiva y posibilitarles la obtención de ganancias económicas mediante su explotación directa o bajo licenciamiento. Asimismo, a las empresas les evita problemas relacionados con la posible invasión de derechos de terceros y les permite establecer estrategias de mediano plazo para su desarrollo, lo que la convierte en un importante elemento de competitividad en el mercado.

Las marcas son indispensables para el comercio; con ellas se puede diferenciar un producto o servicio de otro igual o semejantes; las marcas son el signo distintivo del producto que se pretende vender, de ellas depende en gran medida el éxito o fracaso del mismo en el mercado ya sea por sus colores, su nombre, o su forma.

Las marcas hoy en día juegan un papel importante en la vida económica y social de la población; económicamente porque están destinadas a un mercado específico dependiendo del producto o servicio del que se trate; socialmente porque los consumidores asocian ciertas marcas con un tipo de estatus haciendo evidente la diferencia de clases sociales en nuestro país; las marcas denotan en sus consumidores el tipo de estatus que tienen o que desean obtener.

La presente investigación tiene como objetivo principal la modificación del Artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual hace referencia a la vigencia de las marcas con el fin de apoyar a aquellas personas para que -en el tiempo convenido por la Ley- puedan obtener todos los beneficios posibles al haber registrado su marca y tener derechos exclusivos sobre la misma.

La presente Tesis está configurada de cuatro capítulos; el primero de ellos menciona los antecedentes de las marcas en México, los cuales se observan en la Nueva España realizando marcas de fuego en ganado, esclavos y en los libros de las bibliotecas para distinguir a qué biblioteca pertenecían tales libros, pues era frecuente que éstos fueran robados. Así como las marcas regidas por ordenamientos jurídicos mercantiles y las marcas regidas por una ley especial de 1884 a 1889, todo en el México independiente.

El segundo capítulo nos señala las nociones generales de las marcas, tales como su concepto, los elementos esenciales que las componen, los signos distintivos de las marcas los cuales pueden ser nominados, aquellas marcas que contienen letras, innominados, aquellas marcas que contienen dibujos, tridimensionales, respecto del empaque que vaya a tener el producto, y mixto en caso de que tenga dos o más características de las anteriores; así como una clasificación de productos o servicios a los cuales se puede aplicar una marca.

El capítulo tercero nos menciona la regulación jurídica de las marcas. Siguiendo el orden de la pirámide de Kelsen, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en su artículo 28, párrafo noveno, regula la propiedad industrial dentro de esta contempla a las marcas, así como de las leyes secundarias como lo es la Ley de la Propiedad Industrial, que en su título cuarto nos habla de las generalidades de las marcas y en su título sexto nos habla del procedimiento a seguir para registrarlas, así como lo hace y menciona el Reglamento a la Ley de la Propiedad Industrial; por último, el procedimiento al cual se debe someter la marca para que ésta sea registrada conforme a derecho y a lo que las leyes estipulan.

Dentro del capítulo tercero también encontramos el procedimiento para registrar una marca, el cual consta primero de la solicitud debidamente llenada y acompañada de sus documentos anexos, así como el realizar un Examen de Fondo y uno de Forma a la marca y sus documentos, y por último, la expedición del Título de Marca Registrada y de la Renovación, en su caso.

Por último el capítulo cuarto, la propuesta planteada, nos ofrece la importancia y beneficios de modificar el citado Artículo 95 de la Ley en comento, el cual hace referencia a la vigencia de la marca la cual es de diez años

contados a partir de la expedición del Título de Marca Registrada, puesto que esto será objeto de estudio y análisis en la presente tesis.

Es de suma importancia señalar que con la reforma al artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial –que estamos proponiendo– sobre la vigencia de las marcas es a partir de que momento debe de empezar a correr la vigencia, actualmente comienza la vigencia de diez años cuando el interesado acude ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial –por sus siglas IMPI– a dejar en la ventanilla correspondiente la solicitud de registro de marca; como resultado tenemos una vigencia menor a diez años que la propia ley señala.

Existe una diferencia enorme entre “a partir de la fecha de presentación de la solicitud” a la siguiente frase “a partir de la fecha de expedición del título de marca registrada”. La reforma a éste artículo sirve para que el interesado pueda gozar de la vigencia que la ley señala, diez años, no menos.

Esta reforma pretende evitar que los interesados que quieren registrar su marca y, que en ocasiones se encuentran en situaciones que no tenían planeadas, como lo son:

que la marca que pretende registrar este en tramite de registro; que la marca que pretende registrar tiene demasiadas semejanzas con otra; que los interesados hayan tenido problemas entre sí –tratándose de una persona moral– que él o los interesados tengan algún problema financiero que les impida, por el momento, continuar con el procedimiento para registrar la marca; y hasta por los mismos plazas que existen en la ley de la propiedad industrial, etc. Por las razones anteriores y por muchas otras el procedimiento para registrar la marca puede estancarse pero la vigencia sigue corriendo.

Es hasta que el interesado haya superado los obstáculos presentados y por fin obtenga el título de marca registrada, se da cuenta que la vigencia se le fue y ya no tiene esos diez años que la ley le concede, quedándose con menos; esto es lo que pretendemos resolver con la reforma al artículo 95, de la ley de la propiedad industrial, respecto a la vigencia de las marcas.

Es de importancia mencionar que el método de trabajo que se utilizó en la presente tesis para obtener el Título de Licenciado en Derecho esta basado en el Método Deductivo; es aquel que parte de los datos generales aceptados como valederos para deducir por medio del razonamiento lógico-jurídico varias suposiciones.

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MÉXICO

La conquista española imprimió al país conquistado una inmensa transformación no sólo en el orden político y moral, sino también en las áreas de la agricultura, la industria y el comercio principalmente, dando un gran impulso a la explotación de minerales del país, abriéndose con todo ello nuevas fuentes de trabajo hasta entonces desconocidas por los indígenas.

La organización que se dio a la propiedad bajo el gobierno colonial, los monopolios, la esclavitud primero y después la abyección a que fue reducida la clase indígena, el sistema de impuestos, la incomunicación, así como las prohibiciones de España para que sus colonias comerciaren entre sí, inclusive en ocasiones entre los mismos españoles, fueron en perjuicio de la propia España dando como resultado el cohecho, el soborno, el contrabando y las falsificaciones, impidiendo que el comercio adquiriese su desenvolvimiento natural.

España -después de la conquista- decidió tomar grandes medidas contra estos hechos que no dejaban que el comercio de la Nueva España prosperara; mantuvieron como objetivo ejercer un riguroso control del comercio en sus colonias, conservando como antecedente la obligación que ya existía en España de que las mercancías debían tener sus respectivas marcas, para indicar su procedencia, así como la imposición de penas en caso de su incumplimiento.

1.1. LAS MARCAS EN LA NUEVA ESPAÑA.

Las primeras noticias de marcas en la Nueva España fueron introducidas por los españoles; nos referimos al empleo de marcas transparentes de agua o filigrana en papeles. La filigrana consiste en una finísima sucesión de hilos horizontales, estrechos y en el fondo de la matriz o forma, cruzada longitudinalmente por hilos muy separados, mismos que eran metálicos, latón o cobre generalmente, sobre los que era vaciada la pasta de papel, siendo prensada y sometida a presión.

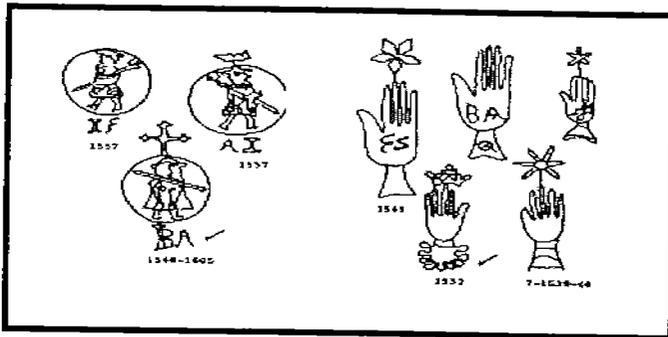
También encontramos el empleo de las marcas de fuego en los esclavos de los reinos de las indias; en las bibliotecas de la Nueva España –marcando los libros de diferentes conventos y escuelas de México- estas marcas de fuego en los libros eran también conocidas como *ex libris*; y en el ganado de los reinos de las indias, se marcaba tanto a animales mayores, vacas, como a menores, borregos. Para su impresión se utilizó el hierro candente, el cual no era utilizado por los indígenas por considerarlo un objeto de superstición, introduciéndolo los españoles para su uso cotidiano.

“Usóse también marcas de fuego en los ganados desde el año de 1525, desde esa época existía la obligación para los propietarios de ganado de tener hierro para marcarlos así como tener que registrarlo ante el escribano del Cabildo según ordenanzas dictadas por Hernán Cortés”¹

La crueldad del hierro se acentuó al llegar la victoria de los españoles frente a los ejércitos indígenas, pues con él se hacen cadenas y grillos para los vencidos, se marcaban a los esclavos, tanto de guerra como de rescate, y al

¹ NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, México, 1985, Pág. 13.

ganado para llevar un registro de cuántas cabezas se tenían y quién era su propietario. Las manos, que a continuación se muestran, pertenecen a marcas transparentes de agua o filigrana que se usaba en la papelería desde el año de 1532, así como la figura de los españoles como otra forma de grabar las marcas transparentes de agua o filigrana desde el año de 1548.



1.2. LAS MARCAS DE FUEGO.

Los españoles utilizaron en forma desmedida el hierro candente para marcar no sólo a quienes consideraban sus esclavos sino también a indígenas sojuzgados por la fuerza en guerra, a los que no se sujetaban al conocimiento de la fe católica, así como a indígenas libres que sin importar sexo o edad eran marcados generalmente en los muslos.

Se comenzaron a utilizar marcas de fuego, así como los *ex-libris*, en los libros de diferentes conventos y escuelas de México con el objeto de que éstos no fuesen sustraídos de las bibliotecas, teniendo como pena al que lo hiciera la ex-comunión; así como marcas de fuego en los ganados, que surge como

remedio y castigo para los delitos de fraude que se cometían contra el dueño de los animales.

1.2.1. En los esclavos de los reinos de las indias.

Los colonos españoles adquirían esclavos indígenas en la Nueva España por dos procedimientos: el cautiverio de los vencidos en la guerra y el rescate de los reducidos a servidumbre por los propios indígenas.

Los vencidos en la guerra fueron hechos esclavos para los trabajos de las minas, se les marcaba con hierro sin ninguna compasión, sus rostros se encontraban marcados con una letra "G" por los diversos propietarios que los habían poseído.

"Hubo en la Nueva España injusticias, revueltas y escándalos entre los que dejó Cortés por sus tenientes de gobernadores que no tenían cuidado si se herraban los indios con justo título o con malo, sino entender de sus bandos e intereses, y a las personas que encargaron el hierro los que gobernaban no miraron si eran de mala conciencia y codiciosos y les daban aquel cargo a sus amigos, echaban el hierro a muchos indios libres sin ser esclavos y hubo caciques que daban tributo a sus encomenderos que tomaban de sus pueblos indios e indias, muchachos pobres y huérfanos, y los daban por esclavos"²

Los indígenas y caciques tenían una gran cantidad de esclavos, los cuales se vendían y contrataban como si fuesen cualquier mercancía; esto se hizo saber al monarca el cual otorgó una licencia y mandó señalar a personas de

² DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal, citado por NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, México, 1985, Pág. 17.

confianza para echar el hierro a los esclavos, para que como tributo de rescate se les dieran y pudieran comprar esclavos de igual forma que los indígenas; a estos esclavos se les llamo de rescate.

No fue sino hasta el gobierno de Don Antonio de Mendoza cuando empezó a desaparecer la esclavitud, negándose licencias para herrar esclavos y, en cuanto a los encomenderos, éstos siguieron todavía muchos años disfrutando de los repartimientos, pero perdiendo poco a poco la ferocidad que tenían al principio.

1.2.2. En las bibliotecas de la Nueva España del siglo XVII.

Las marcas en libros o *ex-libris*, que significa de los libros, consisten en un trozo de papel en forma de etiqueta o marbete, las cuales tienen una variada ornamentación, por ejemplo retratos, animales, paisajes, etc., la calidad de los *ex-libris* dependía del dueño, de quién lo realizo o del método empleado, por ejemplo grabado en cobre, acero, madera, etc.

Los *ex-libris* se emplearon para indicar la marca de propiedad de los libros de una biblioteca pública o privada, introducida en la Nueva España por Europa, siendo éste un procedimiento más civilizado y menos agresivo para los libros.

Las marcas de fuego en los libros se realizaban en hierro o bronce calentado al rojo para aplicarlas en los cortes superiores e inferiores de los libros, abarcaban todas las hojas de los libros en volúmenes no muy gruesos, haciéndose difícil desaparecerlas, sólo guillotinando los cortes del libro,

procedimiento peligroso pues una leve sospecha podía hacer que quien se llevará un libro terminaría sus días en las mazmorras de la Santa Inquisición.

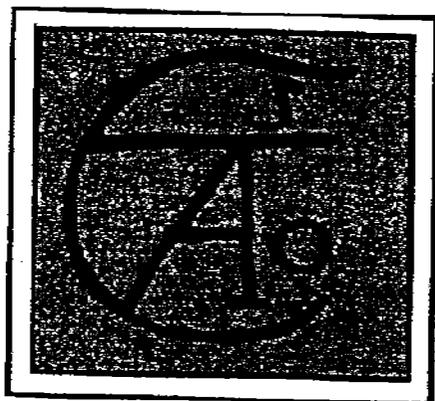
Las marcas de fuego en los libros de las antiguas bibliotecas y los *ex-libris* constituían verdaderas marcas de propiedad que tenían como función la de indicar quién era el propietario del libro, ya sea de una biblioteca pública o privada, y no pretendían diferenciar un producto, no podían ser anónimas ya que se estampaba el nombre de su dueño o algún signo que lo distinguiese de los demás, y carecían de una finalidad mercantil.

“Para que las prohibiciones apostólicas del Señor Papa Pío V y Sixto V contra los que sacan libros de nuestras librerías, por hurto o mal fin siendo a todos notorias. Se ordena y manda que en cada librería se coloque en parte pública, un traslado de dichas bullas, para que conste a todos la censura apostólica, y demás penal, que incurren los que contraviene a estos Decretos Pontificios.



Este aviso de excomunión fue obtenido por los frailes franciscanos y puesto en la entrada de la biblioteca del Convento Grande de San Francisco de México, a la vista de todos los que ingresaban a ella, para salvaguardar los fondos de sus bibliotecas y preservarlas de todo hurto".³

Una de las tantas marcas de fuego que fueron utilizadas en tiempos de la colonia para evitar el hurto de libros así como de tener un mecanismo de seguridad y reconocimiento de éstos, es esta marca que se utilizó en todos los libros pertenecientes a la biblioteca del convento de San Bernardino en Taxco, Guerrero, como se muestra debajo de estas líneas.



1.2.3. En el ganado de los reinos de las indias.

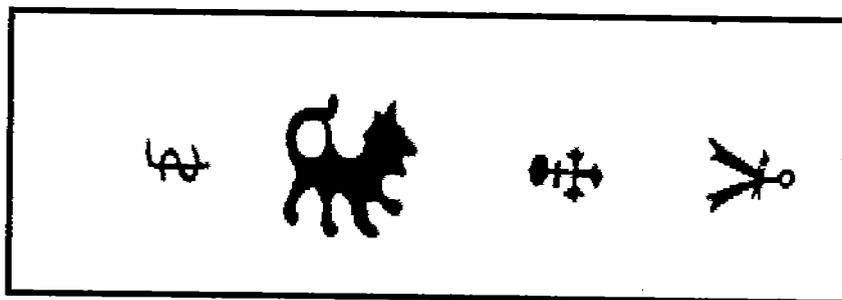
En la Nueva España Hernán Cortés fomentó la ganadería y cuidó de propagar los animales domésticos y familiarizar a los naturales con su crianza;

³ DE LA TORRE VILLAR, Ernesto, Exlibris y marcas de fuego, Ed. UNAM, México, 2000, Pág. 21, 2ª. ed.

dictó varias ordenanzas al respecto que posteriormente mandó publicar el Virrey Don Antonio de Mendoza.

Dichas ordenanzas disponían que todos los traedores de cualquier género de ganado debían tener un hierro, que debían registrar ante el escribano del cabildo (integrante del Tribunal de la Mesta, compuesto por el alcalde y los concejales del Ayuntamiento), el cual no se podía retirar sin la licencia de dicho cabildo; así el que no tuviere el hierro o marca sé hacía acreedor a una multa de cincuenta pesos de oro para destinarlo a obras públicas.

Los dueños de los ganados tenían la obligación de tener hierro y marca para distinguir la propiedad de sus ganados, así como el registro de dichos hierros y señales mediante el pago de los derechos respectivos al Ayuntamiento, el cual expedía una copia del registro; anualmente en el mes de enero concurrían los propietarios de ganado al refrendo o cancelación de sus matriculas. Las marcas que a continuación se presentan datan desde el siglo XVI, las cuales consistían en iniciales, o algún signo distintivo de los dueños del ganado; como se muestra debajo de estas líneas.



Las marcas de fuego en el ganado consistían en la impresión, con un hierro calentado al fuego, sobre el cuero del animal en una parte visible teniendo dos procedimientos: el primero, la marca para animales mayores, por ejemplo vacas y caballos; y segundo, la señal, que era un corte en la oreja o nariz, para los animales menores, por ejemplo, los borregos. Estas marcas de fuego en el ganado surgieron como un remedio y castigo de los fraudes y delitos que frecuentemente se cometían en la Nueva España.

1.3. LAS MARCAS EN LOS GREMIOS MEXICANOS.

Dentro de la organización gremial surgió la figura del maestro, el cual, para obtener su título debía de cumplir los siguientes requisitos: ser cristiano, viejo, tener limpieza de sangre, ser español, y presentar un riguroso examen teórico-práctico.

Siendo aprobado se le entregaba su título de maestro, en sesión solemne, el cual contenía la marca o señal, que podía consistir en una inicial o su apellido, que debería usar, sellar, grabar o pintar en todos sus trabajos, como si fuese marca de fábrica.

Dicha marca servía para identificar su trabajo en caso de fraude o algún incumplimiento a las ordenanzas, cobrar los impuestos, así como para distinguir el lugar de procedencia para evitar las franquicias y poder castigar a los infractores.

“En la ordenanza de tejedores de telas de oro se establecía que el corte o pieza de tela falsa, aunque sea de mangas, ha de tener en cada lado un letrero tejido que diga falso, pena de veinte pesos y pérdida de la obra”.⁴

Dentro de los gremios existía también la figura de los veedores, sus funciones consistían en vigilancia e inspección para el exacto cumplimiento de las ordenanzas, los veedores marcaban y sellaban las obras para su venta usando diversos sellos dependiendo la calidad de la manufactura, por ejemplo “fino, ordinario y corriente”.

El aumento considerable de nuevas industrias y artes, así como de la actividad mercantil, trajo como consecuencia la formación de gremios de diversos oficios, los cuales se reglamentaron por ordenanzas, que las daban los propios agremiados, y que para tener fuerza legal y social se ratificaban ante el poder público.

Las ordenanzas de los gremios fueron redactadas con el propósito de evitar la competencia desleal, estableciendo un conjunto de reglas y disposiciones para cada actividad productiva.

1.4. LAS MARCAS EN OBJETOS DE ORO Y PLATA EN LA NUEVA ESPAÑA.

La obligación de imponer las marcas del platero y de la ciudad venía desde los tiempos de los Reyes Católicos, éstos dispusieron en las pragmáticas

⁴ CARRERA STAMPA, Manuel, Los Gremios Mexicanos, Ed. Porrúa, México, 1954, Pág. 64.

dadas en Valencia en 1488 que cada artesano o maestro tuviera una marca especial que se imprimiría en todas las piezas por él realizadas, juntamente y de bajo de la marca de la ciudad que imponía el marcador.

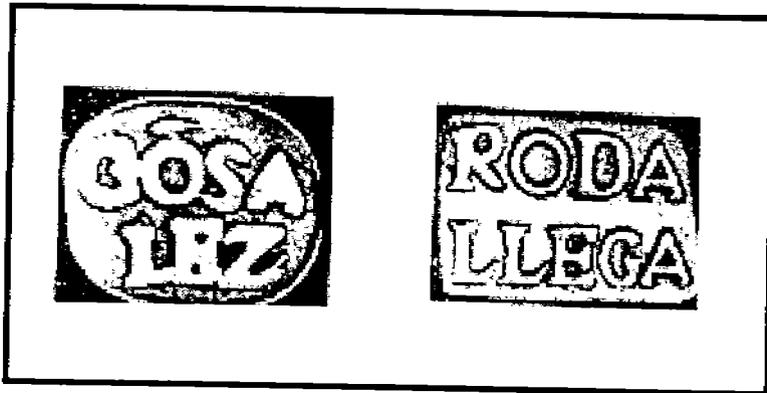
Los Gremios de los Plateros se componían de maestros que presentaban un examen riguroso, técnico y práctico para obtener el título de platero; los sinodales eran los alcaldes y dos veedores, uno para el ramo del oro y otro para el ramo de la plata. Aprobados, el Ayuntamiento les concedía dicho título y el permiso para abrir tienda y tener a sus órdenes oficiales y aprendices.

El platero poseía una marca exclusiva con la cual se identificaban las piezas que labraba, la cual entregaba al gremio dejando una copia auténtica en sus archivos con el objeto de poder cotejarla; también debía de registrar la marca ante el escribano del consejo teniendo que usarla tal y como la adoptó, en caso contrario se le castigaba como falsario.

Las marcas de oro y plata de las Casas de Monedas de las Indias se custodiaban en una arca, bajo tres llaves para evitar fraudes, robos o pérdida de las marcas; el tesorero, el fundidor y el ensayador registraban en un libro todo lo que se fundía y después de declarada la ley y peso de las piezas se hacía grabar a fuerza de martillo, debiendo estar presentes los oficiales reales.

Una vez concluido el procedimiento para marcar oro y plata de la casa de monedas, se volvían a introducir las marcas en el arca; satisfechos los derechos de las partes, se les entregaba a los dueños sus oros y sus platas. Las marcas en los objetos de plata son marcas de control que indicaban su procedencia, eran obligatorias y significaban la certificación fehaciente por parte de la autoridad, constituyendo una auténtica marca de fábrica.

Este es un ejemplo de cómo quedaban las piezas de oro y plata que cada artesano imprimía en todas las piezas realizadas por él.



1.5. LAS MARCAS REGIDAS POR ORDENAMIENTOS JURÍDICOS MERCANTILES.

En esta etapa independiente aún se seguía aplicando la antigua legislación española en materia comercial, misma que era reglamentada especialmente por las Ordenanzas de Bilbao y el Tratado de Comercio de la Curia Filípica, que fueron la legislación y jurisprudencia de México hasta el 16 de Mayo de 1854, fecha en que se promulgó nuestro primer Código de Comercio, el cual estuvo en vigor menos de dos años, seguido de nuestro segundo Código de Comercio de 1884 el cual le otorga naturaleza mercantil a las marcas.

1.5.1. Las Ordenanzas de Bilbao.

Fueron formadas por seis comerciantes de la Villa de Bilbao, aprobadas por Felipe V el 2 de Diciembre de 1737 y confirmadas por Fernando VII el 27 de Junio de 1814; estas ordenanzas tuvieron una larga vigencia hasta 1884 en que se promulgó el segundo Código de Comercio.

Estas Ordenanzas se ocuparon de regular el comercio de manera minuciosa, fijando requisitos, condiciones y formalidades para la celebración de actos jurídicos y estableciendo en caso de incumplimiento a lo prescrito por ellas, severas sanciones.

Las marcas, según estas disposiciones, pueden considerarse como signos o medios materiales que se usaban para indicar la procedencia de las mercancías, constituyendo medios eficaces de control, seguridad y garantía para facilitar el comercio.

1.5.2. El Código de Comercio del 16 de Mayo de 1854.

Las marcas significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías, su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías.

Entre los deberes que se fijan al Capitán, en el comercio marítimo, se encuentra el de llevar tres libros:

- A) En el primer libro, se debían asentar minuciosamente las mercancías que se carguen al barco con la expresión de la marca.

- B) En el segundo libro, se debía llevar un control formal de las mercancías que entregaba con sus marcas y números.
- C) En el tercer libro, se debía señalar la calidad, cantidad, número de bultos y marcas de las mercaderías.

El texto original del Código de 1854 se consideró como único vigente en varios Estados y otros siguieron viviendo a la sombra de las Ordenanzas de Bilbao.

1.5.3. El Código de Comercio del 20 de Julio de 1884.

La importancia de este Código de Comercio radicaba en que se incluía un capítulo titulado "De la Propiedad Mercantil", en el cual se regulaban por primera vez en nuestro país de manera especial las marcas de fabrica.

El legislador mexicano consideró que las normas sobre derecho de propiedad industrial, en especial las marcas, nombres mercantiles y muestras, son de naturaleza mercantil y que su regulación correspondía al Código de Comercio. "Todo fabricante tiene el derecho de poner a sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial; éste puede constituirse por el nombre del fabricante o el de su razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fabricación o en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, contraseñas"⁵

Para adquirir la propiedad de una marca se necesitaba depositarla en la Secretaria de Fomento, concediendo la propiedad siempre que la misma marca no se haya usado o se hubiere adoptado por otra persona.

⁵ Nava Negrete, Justo, Op. Cit., Pág. 2

Este Código consideraba que existía usurpación de marcas cuando se usaba una igual a otra, así cuando entre las marcas resultaba gran analogía; la falsificación de marcas producía la acción de daños y perjuicios, fijaba el término de un año contado desde el día en que se sepa la usurpación para reclamar la acción civil y el de dos meses para entablar la acción penal.

1.5.4. Código de Comercio del 1 de Enero de 1890.

En este Código se dispuso que quedaban derogadas las leyes mercantiles preexistentes, no obstante se conservó la obligación por parte de los comerciantes de inscribir en el Registro Público de Comercio los títulos de propiedad industrial.

La omisión del registro de los documentos sólo producían efecto entre los que los otorgaban, pero no podían producir perjuicio a terceros, él cual si podía aprovecharlos en lo que le fueren favorables.

Así también establecía que la falta de registro de documentos haría que en caso de quiebra, ésta se consideraba como fraudulenta, salvo prueba en contrario.

1.6. LAS MARCAS REGIDAS POR UNA LEY ESPECIAL.

Debido a la necesidad de legislar sobre una materia que tiene importantes relaciones con el desarrollo industrial y comercial, se creó la primera ley de marcas de fábrica, misma que empezó a regir el 1º de Enero de 1890, la cual tuvo como modelo la Ley Francesa de 1857, siendo ésta la primera de muchas leyes que han regido a las marcas.

1.6.1. Ley de Marcas de Fábrica del 28 de Noviembre de 1889.

Esta ley consideraba como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial, no considerando la forma, el color, las locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad; siendo en ningún caso este signo contrario a la moral.

El procedimiento para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica consistía en que el interesado acudía personalmente o por medio de representante, acompañado del poder notarial, a la Secretaría de Fomento llevando dos ejemplares de la marca o de su representación por medio del dibujo o grabado, expresando el nombre de la fábrica, el lugar de su ubicación, el domicilio del propietario y el género de comercio de industria.

La duración de la propiedad de las marcas de fábrica era indefinida, pero se entendía abandonada por la clausura o falta de producción por más de un año de la fábrica o establecimiento que la haya empleado.

Cualquier propietario de una marca de fábrica, ya sea nacional o extranjero residente en territorio nacional, podía adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República Mexicana teniendo la obligación de pagar las tasas que la ley señalaba, las cuales se enterarán en la Tesorería de la Federación.

1.6.2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de Agosto de 1903.

Definía a la marca diciendo que es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que producía o expendía, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.

Todo mexicano o extranjero podía registrar una marca e igual derecho tenían las sociedades, compañías y en general todas las personal morales.

Para adquirir el derecho exclusivo al uso de una marca era necesario hacer su registro en la Oficina de Patentes y Marcas, por primera vez el registro se tramitó y efectuó por una oficina especialmente creada para ello, podían acudir todo mexicano o extranjero llevando consigo una descripción de la marca con dibujos, un cliché de la marca, así como doce ejemplares de la marca tal y como se iba a usar.

La Oficina de Patentes y Marcas realizaba un examen puramente administrativo de los documentos presentados, con el fin de cerciorarse si estaban completos y cumplían los requisitos que la ley establecía.

El certificado de registro de la marca lo expedía la misma Oficina de Patentes y Marcas, teniendo dicho registro una duración indefinida pero tenía que renovarse cada veinte años; por último, se implantó la obligación que tenían los fabricantes, agricultores y comerciantes de indicar en lugar visible que sus marcas estaban registradas.

1.6.3. Ley de Marcas del 28 de Junio de 1928.

Señalaba que la marca era el signo o medio material distintivo que estaba usando o hubiera usado un comerciante, industrial o agricultor para distinguir o denotar la procedencia de los artículos que expendía, fabricaba o producía.

Los sujetos del derecho de las marcas –al igual que en la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903- eran las personas físicas o morales– cualquier tipo de sociedades, compañías, etc.- ya sea nacionales o extranjeras.

Esta ley de marcas de 1928 adopta un sistema para la adquisición del Derecho a la Marca llamado "Mixto Atributivo Declarativo", por medio del cual se podía adquirir el derecho exclusivo de la marca mediante dos formas: primero, se registraba la marca -por primera vez- en el Departamento de la Propiedad Industrial; y segundo, también se podían reconocer los derechos adquiridos por un usuario extra-registral siempre y cuando haya explotado la marca con más de tres años de anterioridad a la fecha legal del mencionado registro.

Entre las vanguardias que adoptó esta ley era establecer un examen de novedad como requisito previo al registro de una marca, así como la práctica de exámenes extraordinarios de novedad de las marcas, esto a solicitud de parte interesada o por orden de autoridad judicial.

Se instituyó la extinción de las marcas por su falta de explotación en un lapso de cinco años consecutivos, a menos que antes del vencimiento de dicho período, el registro fuese renovado manifestando su titular la imposibilidad de efectuar la explotación de la marca.

El Título de Propiedad de una Marca lo expedía el Departamento de la Propiedad Industrial, y estaba firmado y sellado por el entonces Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, teniendo una duración el registro de la marca de veinte años –contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud- este plazo era renovable indefinidamente por periodos de diez años.

1.6.4. Ley de la Propiedad Industrial del 31 de Diciembre de 1942.

Esta ley de 1942 tenía muchas similitudes con la Ley de Marcas de 1928. Entre las similitudes que encontramos esta el concepto de marca; señalaba que la marca era el signo o medio material distintivo que estaba usando o hubiera usado un comerciante, industrial o agricultor para distinguir o denotar la procedencia de los artículos que expendía, fabricaba o producía.

Los sujetos del derecho de las marcas –al igual que en la Ley de Marcas de 1928- eran las personas físicas o morales–cualquier tipo de sociedades, compañías, etc.- ya sea nacionales o extranjeras.

El sistema que se usaba para la adquisición del derecho exclusivo de la marca –al igual que en la ley de 1928- era el llamado “Mixto Atributivo Declarativo”, por medio del cual se podía adquirir el derecho exclusivo de la marca mediante dos formas: se registraba la marca -por primera vez- en el Departamento de la Propiedad Industrial; y también se podían reconocer los derechos adquiridos por un usuario extra-registral siempre y cuando haya explotado la marca con más de tres años de anterioridad a la fecha legal del mencionado registro.

Entre las novedades de esta ley encontramos que se establecía el Sistema de Previo Examen, el cual, consistía en que una vez satisfechos los requisitos legales y reglamentarios se procedería a hacer un examen de novedad entre las marcas registradas anteriormente o en tramitación, esto para averiguar si el registro solicitado invadía derechos ya adquiridos.

El título de registro de la marca atribuía a su titular el derecho exclusivo del uso de la marca, dicho título era expedido en nombre del Presidente de la República y era firmado por el Secretario de la Economía Nacional.

También, esta ley reduce a diez años el plazo de vigencia de las marcas, con el objeto de que sea igual al que debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes.

CAPÍTULO 2

NOCIONES GENERALES DE LAS MARCAS

Sin duda, la globalización de los mercados en la que nuestro país se encuentra inmerso ha propiciado el auge de la propiedad industrial hasta niveles antes desconocidos.

La obligada reacción de los empresarios mexicanos a las nuevas condiciones del comercio conlleva al reconocimiento de la propiedad industrial como un instrumento estratégico de alta estima en la competencia internacional.

Algunos de los factores que han incrementado su importancia son: el papel que juega la tecnología, la cual significa cambio continuo y está inscrita en cualquier proceso de modernización; la intensificación del comercio y la apertura de los mercados, que implica el enfrentarse a nuevos competidores con calidad y actualización tecnológica; la revolución informática y las comunicaciones, que son aspectos que cambian día con día; y el aumento y la complejidad de nuevos descubrimientos.

Con el propósito de estimular este tipo de creaciones, que son motor de la innovación mercantil y el progreso tecnológico e industrial, nuestro país al igual que muchos otros en el mundo, ha concedido desde hace más de siglo y medio, derechos exclusivos por un tiempo determinado en favor de aquellos individuos, empresas o instituciones que realizan innovaciones o invenciones, así como de quienes adoptan indicaciones comerciales particulares para distinguir sus productos o servicios de su misma especie en el mercado.

2.1. DEFINICIÓN DE MARCA.

Se ha concebido a la marca como un instrumento dentro del proceso de comercialización para reconocer los productos y servicios que se consumen diariamente, siendo la marca el signo distintivo del industrial para vender su producto o servicio y que este sea reconocido por sus consumidores.

Así tenemos que la marca ha sido definida por doctrinarios, por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por supuesto, por la Ley que la regula.

> **Definición Doctrinaria.**

El maestro David Rangel Medina define a la marca de la siguiente forma: "Se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores"⁶. La marca es considerada por el maestro Rangel Medina como un signo con el cual se va a diferenciar los productos o servicios para que el consumidor consuma los que son de su agrado y llegan a satisfacer sus necesidades.

También existen definiciones de marca que son divididas en jurídicas y económicas, por su estrecha relación entre estas dos ramas, como el autor francés Yves Saint-Gal que en el plano jurídico menciona "la marca puede ser definida como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de su competencia; la

⁶ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Ed. UNAM, México 1992, pag. 48, ed. 2ª.

marca es pues un signo de adhesión a la clientela.⁷ Así también la definición en el plano económico nos menciona "la marca puede ser definida como un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía".

De lo anterior se comprende a una marca ligada con la garantía del producto o servicio que se vende, en caso de que éste tenga algún defecto de fábrica el cual puede subsanarse.

El Profesor Justo Nava Negrete conceptualiza de la siguiente manera: "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"⁸.

En este concepto se hace mención de los sujetos de las marcas señalando tanto a personas físicas como morales, recordando que muchas empresas se constituyen basándose en sociedades, también se hace mención de que la marca brinda la procedencia del producto o servicio.

"Es frecuente confundir la empresa con la sociedad mercantil que la organiza y la explota; es decir, confundir el todo con la parte. Aquella, es un quehacer, una conducta del hombre, en torno a ciertos elementos materiales e inmateriales, los cuales constituyen el patrimonio de la negociación. Esta, la sociedad, es quien realiza la actividad, es decir, la persona que funda y que explota la empresa. Se trata de dos conceptos distintos pero inseparables. No

⁷ CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, Ed. Cárdenas Editor Distribuidor, México, 2003, 3ª. ed., Pág. 98.

⁸ NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit. Pág. 2

hay empresa sin empresario, ni éste sin aquélla. Empero, empresarios pueden ser, no sólo las sociedades (mercantiles, por que esa actividad empresarial las califica de tales), sino también las personas físicas, el Estado y ciertas figuras jurídicas que no son personas como la herencia yacente o la masa activa de la quiebra, o sea, las unidades económicas sin personalidad jurídica a las que alude⁹

El autor Cesar Sepúlveda afirma que "La marca es un signo para distinguir, se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria o servicios, diferenciándolos de los otros"¹⁰.

Así las marcas aportan a los productos una individualidad, que es característica de las marcas, y hacen posible reconocer ese producto entre los artículos competidores o análogos.

Es necesario mencionar que además de las definiciones anteriores, existen más del significado de marca. Las antes citadas resultan ser las más representativas de la materia. Se puede observar que los autores antes mencionados se refieren a varios principios fundamentales de las marcas como lo son la distinción, la novedad, la licitud y la protección ante la competencia desleal.

➤ **Definición Legal.**

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

⁹ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. Porrúa, México, 1999, Tomo 2, Pág. 1602.

¹⁰ SEPÚLVEDA, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México, 1981, Pág. 113

El concepto es claro al señalar que lo que hace que un producto o servicio sea diferente a los demás de su especie o clase es la marca, la cual ayuda al consumidor a reconocer el producto o servicio de su preferencia, con el cual satisface sus necesidades.

Posteriormente el Artículo 89, de la Ley en comento, señala cuales son los signos que pueden constituir una marca:

1. Las denominaciones y figuras visibles.
2. Las formas tridimensionales.
3. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales.
4. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o nombre comercial publicado.

No olvidemos que estos signos no deben encuadrar dentro del supuesto del Artículo 90, de la Ley en cita, pues no podrían ser registrados como marca.

➤ **Definición de Jurisprudencia.**

Como así lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación la marca tiene la siguiente función y definición que nos sirven como una referencia más acerca de dicho concepto:

La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por los legisladores de distintos países, son el primer uso y el

registro, habiéndose generalizado esta última como el medio más eficaz para la protección del signo marcario.

Ahora bien el sistema adoptado en nuestro país se puede considerar como mixto según lo antes mencionado, dado que la Ley de la Propiedad Industrial en su Artículo 87 que le da derecho al uso exclusivo se obtiene mediante el registro, también hace referencia a que éste no surtirá efectos contra un tercero que de buena fe este usando en este caso la marca con antelación.

De esta forma la Jurisprudencia señala acertadamente que la protección al signo marcario, que es lo que distingue a un producto o servicio en el mercado, depende en gran medida a que se encuentre debidamente registrado ante la autoridad competente, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y así otorgar certeza jurídica a su propietario.

La marca tiene una doble función, la primera, permite distinguir los productos o servicios de los de un competidor y posibilita al industrial o comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público consumidor hacia los productos o servicios que elabora o expende; la segunda, la marca constituye una garantía para los consumidores que obtiene el tipo y la calidad de productos o servicios que desean obtener a los cuales les tienen confianza, ya sea por la calidad, el precio, el prestigio, la eficacia o por las experiencias personales que hayan tenido con estos.

Las marcas aportan a la mercancía una individualidad haciendo posible reconocer el producto o servicio de sus competidores.

2.2. ELEMENTOS ESENCIALES DE LAS MARCAS.

Todos los productos y servicios al crearse tienen características propias que los distinguen, dentro del Derecho Marcario existen elementos esenciales que toda marca debe reunir y que la Ley de la Propiedad Industrial exige algunas de las siguientes características para estar en posibilidad de otorgar el registro, y que a continuación mencionaremos:

2.2.1. Distinción.

La distinción es el propósito de la marca del producto o servicio, permite a los consumidores identificar los artículos unos de otros; es la marca la que da a la mercancía su individualidad, permite reconocerla entre millares de otras semejantes, cuando más estimada es la mercancía más valor tiene la marca.

"Hay palabras u otros símbolos que permiten a las gentes identificar los productos a los que se les aplican. En la mayor parte de los casos estas palabras o símbolos indican el origen del producto; en otros los estándares de calidad del producto y en otros casos tanto el origen como la calidad. Esta es la función básica de identificación que las marcas realizan y que hace posible el empleo de métodos modernos de publicidad, promoción, mercadeo y venta de productos"¹¹.

¹¹ ÁLVARES SOBERANIS, Jaime, La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica, Ed. Porrúa, México, 1979, Pág. 61.

2.2.2. Indicación de Procedencia.

Históricamente la marca nace para identificar el origen de los productos realizados, como lo hemos visto en el México colonial con los plateros, más tarde en el siglo XIX el mundo se comercializa aún más y al nacer la competencia la marca funge como protectora del fabricante amparando y distinguiendo sus productos, dándole publicidad y acostumbra al público a ellos.

Actualmente muchos productos o servicios que tienen marca propia están asociadas con el nombre comercial de la empresa que los produce, como ejemplos podemos mencionar los muy conocidos pañuelos desechables –este es el producto- Kleenex –esta es la marca- pero lo que la mayoría de los consumidores no conocen es que los pañuelos son producidos por la empresa Kimberly Clark; lo mismo sucede con los cuadernos Scribe los cuales son producidos por la misma Kimberly Clark.

Con el ejemplo se comprende mejor la indicación de procedencia de un producto o servicio pues existen empresas que fabrican varios productos, que pueden tener relación o no, con sus respectivas marcas y que pocas personas conocen esta circunstancia.

2.2.3. Garantía.

La marca que ostenta un producto o servicio sirve como una garantía de consistencia acerca de la naturaleza, calidad y características de éstos; la garantía asegura al consumidor que los artículos que llevan la marca tienen la calidad que el cliente espera encontrar, así como en caso de defecto de fábrica,

deterioro de la calidad y otros, pueda ser enviado hasta la empresa que lo produce para ser cambiado por otro.

También es considerada como una garantía para el consumidor y para la empresa fabricante; para el consumidor, porque está convencido que al comprar un producto o servicio recibe la calidad que la marca ampara; para la empresa fabricante es un medio para distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos.

Los productos en los cuales encontramos que se da un uso frecuente de la garantía son en aparatos electrodomésticos, éstos en su mayoría consisten en defectos de fábrica o algún deterioro por cierto tiempo después de realizada la compra, necesitando la factura del producto y la póliza de garantía para que le sea cambiado por otro que funcione con normalidad.

2.2.4. Publicidad.

La atracción que existe entre el consumidor y la marca, del producto o servicio que se pretende adquirir, se da en forma directa por medio de la publicidad que puede ser local o masiva en el ámbito nacional, con el propósito de vender los artículos y fortalecer el comercio.

Cuando una marca a través de su difusión logra atraer más consumidores de los que tiene, desempeñará mejor su papel de agente en el proceso de comercialización y expansión en el mercado competitivo.

“El proceso de comercialización se efectúa a través de la publicidad de las marcas de los productos, con el propósito de despertar el impulso de comprar

en los adquirientes potenciales. Para alcanzar el objetivo se realizan promociones y campañas en la radio, los periódicos, la televisión y los anuncios en la vía pública¹².

2.2.5. Especial.

Cuando hablamos de que una marca debe ser especial nos referimos a la originalidad que debe contener para no ser una marca más en el mercado y que sea frecuentemente confundida con otra de su misma naturaleza, con el objetivo de que pueda ser reconocida fácilmente por sus consumidores.

Así lo señala también el maestro David Rangel Medina al mencionar que "sólo cuando la marca es especial cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se confundan, individualizándolos, particularizándolos y atestiguando su origen y procedencia"¹³

La especialidad en la marca no debe consistir en un signo con una simplicidad tan elemental que no logre llamar la atención de los consumidores; por ejemplo, figuras geométricas muy sencillas, colores aislados, o la simple presentación de un punto o un nombre común.

También al registrar una marca se debe ubicar dentro de una clase y así evitar la reclasificación de productos o servicios y que éstos lleguen a confundir al consumidor cuando el producto salga al mercado.

¹² ÁLVARES SOBERANIS, Jaime, Op. Cit. Pág. 27

¹³ RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, Ed. Libros de México, México, 1960, Pág. 190.

2.2.6. Licitud.

El artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial nos señala que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para tener un derecho exclusivo sobre una marca, ésta tendrá que ser registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; así es como este elemento esencial de la marca da la pauta, al señalar, que la marca del producto o servicio que se pretende registrar debe ser lícita, es decir, conforme a derecho.

El artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, es el que contiene las disposiciones sobre que puede conformar una marca, mismo que a la letra dice:

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

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

Tanto las palabras, las figuras, el signo, los colores, etc., deben ser lícitos, esto es, conforme a derecho, a la moral y a las buenas costumbres de los consumidores que compran el producto. No podemos poner como emblema figuras o signos grotescos que alarmen a la sociedad, por que debemos

recordar que también los niños son consumidores y lo que ven en su entorno es lo que aprenden.

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece diversas hipótesis o circunstancias bajo las cuales no se podrá registrar una marca, mismo que a la letra dice:

*Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial:

- I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;
- II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;
- III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
- IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad,

- composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;
- V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;
 - VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;
 - VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;
 - VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;
 - IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación geográfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;
 - X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

- XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
- XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;
- XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;
- XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretende amparar;
- XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas en cualquier producto o servicio;
- 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 semejantes productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una

marca que es idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

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

Es de suma importancia mencionar que el citado artículo contiene muchas negativas para registrar una marca, entre las más importantes se encuentran las referentes a los escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, Municipio o división política –debemos recordar que existe una Ley que regula y protege a la bandera, el escudo y el himno nacional mexicano-; signos o sellos oficiales adoptados por un Estado, monedas o billetes de banco; condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos; títulos de obras intelectuales o artísticas; y, denominaciones, figuras o formas tridimensionales susceptibles de engañar al público con indicaciones falsas sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenden amparar, este último va en contra de la veracidad de la marca, que es una característica propia de la misma.

Sin embargo, en algunos casos, si el titular del derecho correspondiente autoriza expresamente el uso de éste, podrá ser utilizado por otra persona y por consiguiente podrá ser registrado como marca puesto que la ley no contiene más negativas al respecto.

2.2.7. Veracidad.

Otro de los elementos esenciales de las marcas es la veracidad, ya que cualquiera que sea el signo elegido para el producto, será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad que puedan inducir al público en un error sobre el origen y calidad de las mercancías, con el objeto de no incurrir en un engaño al seleccionar los productos.

La veracidad en una marca es muy importante porque se convertirá en fraudulenta al no estar conforme con la realidad de las cosas, representando un engaño al público así como una competencia desleal a los industriales y comerciantes del mismo ramo.

Existen marcas que contienen indicaciones falsas con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no han sido obtenidas por meritos propios; se ha querido evitar que la marca sea un instrumento de fraude, ya que entusiasmado el consumidor sería engañado sobre las cualidades del producto. Lo anterior pasa muy a menudo con marcas de productos para bajar de peso que dicen son las mejores y que sí funcionan y solo lo hacen para vender más cuando la realidad es que no ayudan a solucionar el problema, engañando al público para que compren el producto. Este ejemplo lo menciona claramente el artículo 90, fracción IX, XIV de la Ley de la Propiedad Industrial.

2.2.8. Novedad.

Al referirnos a la novedad de una marca lo hacemos respecto de un signo que solo puede ser distintivo mientras no haya sido empleado o registrado, pues de lo contrario no cumpliría esta función esencial y su uso provocaría confusiones. Debemos considerar que la marca es novedosa sólo en relación con las demás marcas usadas o registradas, pero también lo será respecto de otros signos distintivos ya usados en el comercio.

Para que una marca sea nueva es suficiente con que ésta difiera de sus competidores; no siendo que la marca sea nueva por sí misma, es suficiente que lo sea en su aplicación, que no haya sido empleada para caracterizar productos o servicios de otra industria, empresa o establecimiento.

2.3. SIGNO DISTINTIVO DE LA MARCA.

Las marcas, para llamar la atención del consumidor de varios modos, se distinguen unas de otras por el contenido de sus caracteres accidentales. Así las marcas pueden ser nominadas, innominadas, tridimensionales o mixtas.

“La historia de algunas marcas muestran dramáticamente como el cambio de imagen de la marca, por asociación de imágenes vía la publicidad, la promoción y las relaciones públicas, transforma el mercado de la marca y el desarrollo de éste. En México un ejemplo destacadísimo es el de la marca “Corona” que amparaba –y sigue amparando- la misma cerveza. La cerveza Corona hace treinta años se asociaba a un mercado de bajos recursos económicos; la consumía el obrero. El producto sigue siendo el mismo, pero a merced de una campaña inteligente que abre un amplio mercado de

exportación a los Estados Unidos, ahora es una marca con otra imagen, asociada a la juventud y al jet-set internacional, con un mercado de consumo multiplicado también en México”¹⁴

2.3.1. Nominativo.

Las marcas que son nominativas también se les conoce como verbales, fonéticas o de palabra; se componen exclusivamente de una o más palabras; pueden consistir en un nombre propio, geográfico o comercial expresado bajo forma distintiva; también pertenecen a esta categoría los nombres de periódicos, las iniciales, las letras o siglas y los números; tienen su fundamento en el artículo 89, fracción tercera, fracción cuarta, de la Ley de la Propiedad Industrial.

En la mayoría de los casos estos signos marcarios penetran entre el público porque la gente rápidamente aprende y con facilidad recuerda el sonido de una o más palabras en las que la marca se compone, adentrándose por el sentido auditivo de la persona.

En las marcas nominativas se debe tomar en cuenta el sonido de la palabra y no la forma de las letras; así la palabra queda protegida sin ser necesario en qué caracteres se escriba. Siguiendo el criterio de diversos autores es fácil que lleguemos a confundir un nombre comercial con una marca; en ocasiones las empresas usan su nombre comercial como una marca por su gran difusión y permanencia en el mercado, llegan a convertirse en un símbolo de automático reconocimiento en cualquier lugar en que se utilicen. Es el caso de

¹⁴ TERÁN CONTRERAS, Juan Manuel, *Las Marcas y su función efectiva en la actualidad*, Revista Alegatos, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Número 46, Septiembre-Diciembre, 2000, Eme Editores, Pág. 463.

logotipos como el de "Banamex" o el de "Televisa", que muchas veces se emplean, incluso, en sustitución de la marca nominativa.

"El nombre comercial referido a la empresa concede a su titular un derecho especial a saber: el derecho de usarlo en forma exclusiva para designar, ya sea la totalidad de la empresa (nombre comercial propiamente dicho), el establecimiento (rótulo o muestra), y algunas veces, las mercancías producidas por la negociación (nombre comercial usado como marca)"¹⁵

Como ejemplo de éste signo distintivo de la marca podemos mencionar a periódicos como La Jornada, restaurantes como Vips, desodorantes como Rexona, etc. Las siguientes imágenes son un claro ejemplo de marcas nominativas:



2.3.2. Innominado

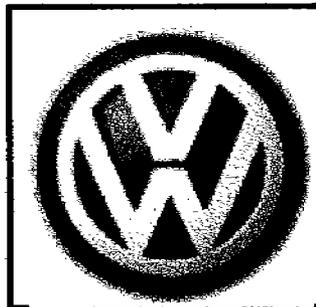
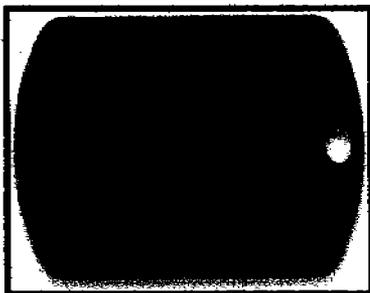
Las marcas innominadas son aquellas que consisten en dibujos o figuras características que independientemente del nombre o denominación sirven para señalar los productos o servicios a los cuales se aplica; esta clase de marcas

¹⁵ ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, Op. Cit. Pág. 27

puede estar compuesta de figuras geométricas, emblemas, diseños, imágenes, escudos, firmas, franjas de colores, etc., como lo señala el artículo 89, fracción primera, de la Ley de la Propiedad Industrial.

La diferencia que existe entre una marca nominativa y una innominada es que la primera, funda toda su característica en el sentido del oído, en como suena el nombre del producto; y la segunda, todas sus características se basan en el sentido de la vista, penetran entre el público en cuanto ofrecen a la vista materia de percepción, grabándose en la mente de la gente por medio de la memoria visual.

Como ejemplo de éste signo distintivo de la marca podemos mencionar marcas de computadoras como Microsoft, calzado deportivo como Niké, productos lácteos como Parmalat, Supermercados como Comercial Mexicana, etc. Las siguientes imágenes son un claro ejemplo de marcas innominadas:



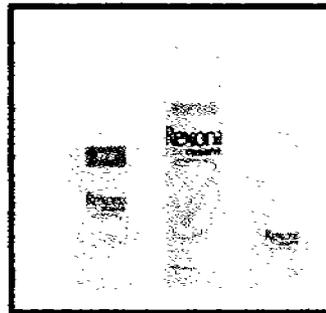
"Hoy las marcas tienden a ser signos ultra simplificados, esto facilita la exclusividad en el uso del signo para internalizar los rendimientos de la inversión

publicitaria y promocional en todo su potencial. Piénsese en la palomita de Nike, las rayas de Televisa, etc., la simpleza del signo facilita el reconocimiento de la marca por el consumidor y reduce las posibilidades de confusión con signos distintivos de los competidores¹⁶

2.3.3. Tridimensional

Las marca tridimensional, es aquella que se caracteriza por su envase o su envoltura, es el medio material que emplea como su signo distintivo; esto es, cuando el producto o servicio es ubicado como una marca tridimensional; es la forma del envase y el material empleado el cual le dan a la marca ser considerada como tridimensional; así lo señala el artículo 89, fracción segunda, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Como ejemplo de éste signo distintivo de la marca podemos mencionar marcas de refrescos como Coca Cola, Frutsi o Boing, Desodorantes como Rexona, etc. La siguiente imagen es un claro ejemplo de una marca tridimensional:



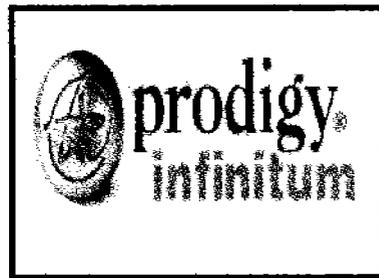
¹⁶ TERÁN CONTRERAS, Juan Manuel, Op. Cit. Pág. 38

Una marca que se quiere ser considerada como tridimensional debe ser aquella que tenga un envase novedoso -diferente a los demás en el mercado- que sea atractivo para los consumidores, ya sea porque es ergonómico o porque quiere resaltar aún más el producto que se quiere vender por medio del envase.

2.3.4. Mixto

Las marcas mixtas, o también llamadas compuestas, son aquellas que se forman combinando el elemento nominativo con el innominado, y el tridimensional, es decir, se componen tanto de palabras como de diseños y de su envase o envoltura; por consiguiente tiene su fundamento en el artículo 89, de la Ley de la Propiedad Industrial en todas sus fracciones.

Como ejemplo de éste signo distintivo podemos mencionar marcas como Teléfonos de México, Parques de diversión como Chapultepec Mágico o Six Flags, Calzado como Hush Puppies, Computadoras como Apple, etc., como los que se encuentran bajo estas líneas.



Las marcas mixtas pueden resultar de la combinación de un vocablo o locución de una figura, también pueden componerse combinando palabras y

colores; también los elementos de la combinación pueden ser a la vez nombre, figura y colores, esto es, los elementos nominativo, innominado y tridimensional. Una marca que pretende ser considerada como mixta, es aquella, en la cual su creador puede hacer las combinaciones de los elementos nominativo, innominado o tridimensional para crear una marca más llamativa para el público al que va dirigida y así el producto o servicio se venda más.

2.4. Productos y Servicios a los que se aplica una marca

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios —se crea por el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial el 20 de Marzo de 1883; revisado en Bruselas, Bélgica, el 14 de Diciembre de 1900; en Washington, Estados Unidos, el 2 de Junio de 1911; en la Haya, Holanda, el 6 de Noviembre de 1925; en Londres, Inglaterra, el 21 de Junio de 1934; y, en Lisboa, Portugal, el 31 de Octubre de 1958; dicho convenio consta de 19 artículos— es utilizada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la solicitud para registrar una marca; ésta clasificación consiste en clases, 34 son destinadas para productos y 11 destinadas para servicios, cuando el interesado acude al IMPI se le proporciona la clasificación internacional y el personal capacitado le ayuda a saber que clase le corresponde al producto o servicio que va a registrar.

Aunque no existe plena concordancia entre esta clasificación —pues se encuentran revueltos los productos que la componen, como por ejemplo en la clase 5 están preparaciones farmacéuticas y veterinarias con alimentos para bebés, y preparaciones para la destrucción de animales dañinos y funguicidas— debe de anotarse en el recuadro correspondiente de la solicitud de marca para continuar con el trámite

PRODUCTOS

Clase 1. Químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, agricultura, horticultura y selvicultura; resinas artificiales y plásticos en estado bruto, abono para la tierra; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y la soldadura; conservador de alimentos, sustancias curtientes y pegamentos.

Clase 2. **Pinturas**, barnices, lacas; conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera, colorantes, mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. Por ejemplo: **Pinturas Comex**

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavandería; **preparaciones** abrasivas y **para limpiar**, pulir y fregar, jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para cabello y dentríficos. Por ejemplo: **Maestro Limpio**

Clase 4. Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; **combustibles** y materias para alumbrar; velas y mechas para alumbrar. Por ejemplo: **Pemex**

Clase 5. Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas para uso medico, **alimento para bebés**; yeso para uso médico, material para curaciones, para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos, funguicidas y herbicidas. Por ejemplo: **Gerber**

Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones; material de construcción metálico; 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. Por ejemplo: **Condumex**

Clase 7. **Máquinas y máquinas herramientas**, motores y motores de combustión interna (excepto vehículos terrestres); acoplamientos y componentes de transmisión (excepto vehículos terrestres); implementos agrícolas no operados manualmente; incubadoras de huevos. Por ejemplo: **Stanley**

Clase 8. Herramientas manuales e implementos; cubertería y cuchillería; armas blancas; máquinas de afeitar o **rastrillos**. Por ejemplo: **Gillette**

Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control, de socorro 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, calculadoras, equipo para el procesamiento de información y **computadoras**; extinguidores. Por ejemplo: **Dell**

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, **refrigerar**, secar, ventilar, suministrar agua y para propósitos sanitarios. Por ejemplo: **Mabe**

Clase 12. **Vehículos**, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima. Por ejemplo: **Nissan**

Clase 13. Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos pirotécnicos.

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones, y artículos de metales preciosos o chapados de estos materiales, no comprendidos en otras clases; joyería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15. Instrumentos musicales.

Clase 16. Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; **fotografías**; papelería; adhesivos para papelería o 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; caracteres de imprenta; dichés. Por ejemplo: **Kodak**

Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, asbesto, mica y productos hechos de estos materiales; plásticos estirados por presión para uso de 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; piles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; látigos, arneses 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. Por ejemplo: **Cementos Cruz Azul**

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 cocina (no de metales preciosos o chapados); peines y esponjas; cepillos o brochas (no 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.

Clase 22. Cuerdas, cordones, redes, tiendas de campaña, toldos, lonas, velamen, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales para acolchar y rellenar (no caucho o plástico); materiales textiles de fibra en bruto.

Clase 23. **Estambres** e hilos para uso textil. Por ejemplo: **Tamm**

Clase 24. Textiles y productos textiles (no comprendidos en otras clases); ropa de cama y de mesa.

Clase 25. Vestuario, **calzado** y sombrería. Por ejemplo: **Hush puppies**

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, linoleum, y otros materiales para cubrir pisos, tapices colgantes para pared (no textiles).

Clase 28. Juegos y juguetes, artículos de gimnasia y de deportes no comprendidos en otras clases; **decoraciones para árboles de navidad**. Por ejemplo: **Naviplastic**

Clase 29. Carne, pescados, **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. Por ejemplo: **Bachoco**

Clase 30. **Café**, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas para cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvo para esponjar; sal y mostaza; vinagre, salsas, especias; hielo. Por ejemplo: **Los Portales**

Clase 31. Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; fruta y vegetales frescos, semillas, plantas y flores naturales; **productos alimenticios para animales**; malta. Por ejemplo: **Eukanuba**

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. Por ejemplo: **Corona**

Clase 33. **Bebidas alcohólicas** (excepto cervezas). Por ejemplo: **Tequila Corralejo**

Clase 34. **Tabaco**; artículos para fumadores; cerillos. Por ejemplo: **Camel**

SERVICIOS

Clase 35. Publicidad; dirección de negocios; administración de negocios, trabajos de oficina.

Clase 36. **Seguros**; asuntos financieros; asuntos monetarios; asuntos inmobiliarios. Por ejemplo: **ING. Comercial América**

Clase 37. Construcción de bienes inmuebles; reparación; servicios de instalación.

Clase 38. **Telecomunicaciones**. Por ejemplo: **TELMEX**

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. Por ejemplo: **ITESM (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey)**

Clase 42. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relacionados con éstos; 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**. Por ejemplo: **Hoteles Calinda**

Clase 44. **Servicios médicos**, veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas y animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. Por ejemplo: **Hospital Ángeles**

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.

CAPÍTULO 3

REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS EN MÉXICO

En los últimos cien años la ciencia a crecido a pasos agigantados, los descubrimientos realizados en el campo de la medicina han ayudado a prolongar la vida del ser humano; la tecnología, por su parte, ha crecido a niveles inimaginables haciendo nuestra vida muy cómoda y más fácil; la apertura de los mercados, gracias a los tratados internacionales, han propiciado un consumo de productos que anteriormente no eran conocidos o no era necesario consumirlos. Debido a ésta apertura de mercados, ha sido necesario tener una regulación más estricta y minuciosa de los productos y servicios que se venden, a través de las marcas.

La propiedad industrial protege los derechos concernientes al ramo de las invenciones e innovaciones comprendiendo a las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales (que incluye a los dibujos y modelos), y al campo de los signos distintivos que comprende las marcas, nombres y avisos comerciales, y las denominaciones de origen.

La propiedad industrial es una de las dos partes que conforman la propiedad intelectual, la otra es la propiedad autoral que se refiere a la protección de los derechos de autor. En México, las instituciones gubernamentales encargadas de administrar tanto el sistema de propiedad industrial, como la protección a los derechos de autor son el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

El sistema de propiedad industrial consiste en la protección que el Estado otorga a todas aquellas creaciones que realizan personas físicas o morales, tales como un producto técnicamente nuevo; una mejora a una máquina o aparato; un proceso de fabricación novedoso; un diseño industrial nuevo; una indicación distintiva del fabricante o distribuidor particular; una denominación o nombre comercial que identifica un establecimiento; un aviso publicitario, así como una aclaración sobre el origen geográfico que distingue y hace especial un producto, mediante las llamadas denominaciones de origen.

3.1. ARTÍCULO 28, PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La marca es un bien jurídicamente tutelado, esto resulta por lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, los cuales regulan la forma en que la marca se debe registrar para otorgarle a su titular un derecho exclusivo de su uso. Así la marca responde a la práctica comercial que ésta tenga en el mercado, pues mientras ésta se mantenga en circulación y mantenga su vigencia será protegida por la Ley, de lo contrario caducará el registro de la marca y tendrá que sujetarse a un nuevo procedimiento para su registro.

Ahora bien, recordemos que "la Constitución Mexicana vigente fue promulgada en Querétaro el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el 1 de mayo del mismo año; la Constitución mexicana de 1917 es una constitución rígida, republicana, presidencial, federal, pluripartidista y nominal, ya que sin existir plena concordancia entre lo dispuesto con la norma constitucional y la realidad,

existe que tal concordancia se logre. La Constitución está compuesta por 136 artículos, los cuales se dividen en una parte dogmática y una orgánica; en la parte dogmática se establece la declaración de las Garantías Individuales y en la parte orgánica las funciones y obligaciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los Estados, Municipios y Distrito Federal”¹⁷

Siguiendo con el criterio doctrinario “la Constitución es un documento a través del cual el sistema normativo otorga viabilidad a la vida estatal, es un concepto mediante el cual hay una ordenación total del Estado que resuelve los casos particulares de la vida en sociedad; también, a través de la Constitución prevalece la razón estatal que permite el orden, la seguridad y la estabilidad política de un país. Ningún otro poder más que el de la Constitución de un Estado es supremo. No se puede actuar más allá de las normas jurídicas que establece la Constitución, o que derivan de ella. Empero, la propia Constitución va cambiando conforme a la propia realidad social, pero aunque cambie, existen principios que son inmutables”¹⁸

La exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial se inicia así: La Ley que se expide tiene apoyo constitucional en los artículo 28 y 89, fracción XV, que se refieren a las facultades de la federación para legislar sobre privilegios industriales de invención y mejoras, y asimismo, tiene fundamento en el Artículo 73, fracción X, que faculta al Congreso Federal para legislar sobre comercio.

Es así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28 nos señala que “en los Estados Unidos Mexicanos quedan

¹⁷ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. Porrúa, México, 1999, Tomo 1, Pág. 966.

¹⁸ QUIROZ ACOSTA, Enrique, Lecciones de Derecho Constitucional, Ed. Porrúa, México, 2002, Tomo I, Pág. 447

prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”

“Los privilegios permitidos por la Ley son:

- a) los derechos de autor sobre las obras literarias, artísticas y científicas, y
- b) los derechos de propiedad industrial sobre las creaciones nuevas: patentes de invención, modelos de utilidad, modelos industriales y dibujos industriales”¹⁹

En cierta forma éstos son los únicos privilegios que existen en nuestro país, los cuales están acompañados de una Ley y un Reglamento así como de la figura de la Vigencia y la Renovación de las marcas, las cuales son objeto de estudio.

De esta forma, dentro de la Constitución Política en su artículo 28, párrafo noveno, encontramos el primer fundamento legal, atendiendo a la clasificación de Kelsen, de la Propiedad Industrial y por consiguiente de las marcas; así, a la letra dice:

“Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”

¹⁹ RANGEL MEDINA, David, Op. Cit. Pág. 30

Debemos entender que el legislador, al llamar privilegios que por determinado tiempo se concedan, hace referencia al derecho exclusivo que se obtiene por el término que establezca la Ley referente al caso.

En concreto, debemos enfocarnos a la propiedad industrial que se encuentra contemplada en este precepto y, adecuándolo al registro de las marcas y su vigencia, tenemos que en efecto es un privilegio para el interesado que ha cumplido con todos los requisitos que determina la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento el obtener del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el Título de Marca Registrada de su producto o servicio.

Así, obtenemos el derecho exclusivo de la marca sobre el producto o servicio al que se aplique con una vigencia de 10 años, los cuales podrán ser renovados por períodos de la misma duración, seis meses antes o después de terminarse la vigencia de la marca ya registrada.

Ahora, el artículo 89 de la Constitución Política se refiere a las facultades y obligaciones del Presidente de la República, y en su fracción décimo quinta nos dice: "Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria"

En efecto, el interesado, al registrar una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (por sus siglas IMPI) -que "es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y que tiene la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país, el cual, el 10 de Diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto, en la administración del Presidente de la República en

ese entonces Carlos Salinas de Gortari, por el que se crea este Instituto; como lo señala el artículo 6 de la ley de la propiedad industrial que contiene las facultades del instituto”-²⁰ y obtener el Título de Marca Registrada obtiene derechos exclusivos sobre la marca por una vigencia de diez años, los cuales pueden ser renovados por lapsos de la misma duración.

Este procedimiento lo puede realizar cualquier persona, desde un pequeño comerciante hasta las grandes empresas, que tenga el interés de registrar una marca y usarla siempre que cumpla con los requisitos y formas que señala la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

Por último, tenemos que el artículo 73 constitucional se refiere a las Facultades que tiene el Congreso de la Unión, en su fracción décima dice: “para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123”

En efecto, el Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, son los encargados de realizar la labor legislativa del país, esto es, crea y modifica las leyes que nos rigen. El artículo 73, constitucional nos menciona las facultades del Congreso de la Unión; dentro de la fracción X, nos señala que legisla en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123, así como la fracción XXX, el Congreso de la Unión esta facultado para expedir todas

²⁰ <http://www.impi.gob.mx>, 24 de Abril del 2004, 20:35 horas.

las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por la Constitución a los Poderes de la Unión.

En este caso, es del Congreso de la Unión de donde emana la Ley de la Propiedad Industrial, que es la que tiene que atender y seguir los lineamientos que ella contiene a todos aquellos interesados en registrar una marca.

3.2. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La modernización del sistema de propiedad industrial en México se inició con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, promulgada el 27 de junio de 1991, misma que sustituyó a la anterior Ley de Invenciones y Marcas de 1976. Esta ley contempla en su artículo 7º la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) —es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial—, el cual se instituyó por decreto presidencial el 10 de diciembre de 1993, con el objeto de ofrecer apoyo técnico a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Posteriormente, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial es reformada mediante un decreto publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, cambiando su nombre a Ley de la Propiedad Industrial. Como resultado de estas reformas, el IMPI se convierte en la autoridad para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país.

“Las leyes reglamentarias son las leyes secundarias que detallan, precisan y sancionan uno o varios preceptos de la Constitución con el fin de articular los conceptos y medios necesarios para la aplicación del precepto constitucional

que regulan, el carácter reglamentario de la ley radica en su contenido y no se refiere a la relación jerárquica de las demás leyes; la función reglamentaria de una ley implica la ampliación de preceptos contenidos en la legislación que desarrolla²¹

La Ley de la Propiedad Industrial fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de Junio de 1991, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, en aquel entonces, por el Presidente Carlos Salinas de Gortari.

La Ley de la Propiedad Industrial, en su Título Cuarto llamado De las Marcas y de los Avisos de Nombres Comerciales, regula todo lo relacionado a las marcas, como sus generalidades, su registro, y los procedimientos administrativos que conllevan a realizar dicho trámite.

Como todas las leyes contienen definiciones de lo que regulan, ésta no es la excepción; así encontramos que el artículo 88 nos dice que la marca es todo signo visible que distingue a productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; esto nos es de gran ayuda e importancia puesto que la materia a tratar es lo relacionado a las marcas y su registro.

La Ley, nos señala, que las marcas pueden ser denominaciones y figuras visibles que identifiquen los productos o servicios, figuras tridimensionales (empaques); los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales y por último el nombre propio de una persona física.

Así como nos señala la Ley que cosas se pueden registrar como una marca, también nos menciona que no se puede registrar como una marca;

²¹ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. Porrúa, México, 1999, Tomo 2, Pág. 1602.

como la reproducción o imitación sin autorización, los escudos, las banderas, los símbolos de organizaciones internacionales, etc., los títulos de obras intelectuales o artísticas, etc., siendo un total de 17 impedimentos que se tienen para no poder registrar una marca que se encuentran en el artículo 90 de la ley.

En una segunda parte, la Ley regula lo referente al registro de las marcas, debiendo mencionar que dicho registro tiene un vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y se renueva cada diez años.

Es importante mencionar que como en todo procedimiento administrativo es necesario una solicitud del interesado para registrar una marca, debiendo acompañar a esta solicitud el comprobante de pago de la tarifa correspondiente y los ejemplares de la marca.

En ocasiones, se quiere registrar una marca entre dos o más personas, en este caso se necesitan las reglas sobre su uso, licencia y transmisión de derechos los cuales serán pactados en un convenio por escrito, estas reglas deben incluir la limitación de productos o servicios, régimen de licencias, representación común y cancelación; que encontramos posteriormente en el Reglamento de la Ley.

Dentro del procedimiento para registrar una marca esta debe pasar por un examen de forma y un examen de fondo; si no hay ningún inconveniente - como puede ser la falta de un comprobante de pago de la tarifa correspondiente o la falta de ejemplares, solo por mencionar a algunos- se procederá a tramitar la expedición del título; así de esta manera se podrán usar las siglas M.R. en toda la República Mexicana, solo en productos registrados que tengan su título

como tal, habiendo una caducidad de la marca cuando ésta no sea utilizada en tres años consecutivos.

Por último, nos habla de la renovación del registro de una marca, la cual se puede tramitar seis meses antes o después de que termine su vigencia, siempre que el interesado presente el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

En la última parte, de la Ley referente a las marcas, encontramos los procedimientos administrativos básicos como son: que la solicitud sea por escrito y en idioma español; que sea firmada por el interesado y este acompañada del comprobante de pago de la tarifa correspondiente; el señalar domicilio para oír y recibir notificaciones; así, como que los expedientes estén abiertos para cualquier clase de consultas por parte de los interesados.

También la Ley regula el caso de solicitudes que se realizan por conducto de mandatario, los cuales deben de acreditar su personalidad con una carta poder simple o ante notario público firmada por dos testigos. Es importante no olvidarnos de los plazos que fija esta Ley, cuando los términos son en días se computarán únicamente los días hábiles; cuando los términos son a meses o a años, el computo se hará fecha a fecha incluyendo los días inhábiles.

Un aspecto importante que conviene destacar es que la ley otorga una mayor protección a los derechos de Propiedad Industrial a través de sistemas más eficientes para sancionar la violación de estos derechos y armonizar sus disposiciones en el marco de los tratados internacionales o los convenios, de los cuales nuestro país forma parte, como el convenio de París.

Para lograr el objetivo de las últimas reformas a la ley, se requirió contar

con una institución que proporcionara a los usuarios servicios modernos y eficientes en el trámite y otorgamiento de derechos, así como protección y defensa de los mismos, otorgándose al IMPI las facultades de autoridad en esta materia, lo que constituye un elemento indispensable para la consecución de los objetivos propuestos.

3.3. REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial fue expedido -en aquel entonces por el Presidente Carlos Salinas de Gortari- el día 18 de Noviembre de 1994.

"El reglamento de una ley es una norma de carácter general, abstracta e impersonal, expedida por el Poder Ejecutivo con la finalidad de lograr la aplicación de una ley previa, el reglamento es producto de la facultad reglamentaria contenida en el Artículo 89, fracción primera de la Constitución; todo reglamento es una norma que complementa y amplía el contenido de una ley"²²

Es así que este Reglamento contiene las reglas para el procedimiento de registro de una marca, como lo señala el Capítulo II que menciona que las solicitudes deben de presentarse por separado para cada asunto, si estas solicitudes no cumplen con todos los requisitos el Instituto requerirá al solicitante y le dará un plazo de dos meses para que subsane los errores, de lo

²² INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. Porrúa, México, 1999, Tomo 3, Pág. 3272.

contrario será desechada la solicitud de plano, no pudiendo reanudarse el trámite por abandonado.

El Reglamento de la Ley contempla las notificaciones para requerimientos, resoluciones, etc., estos serán notificados al solicitante por medio de correo certificado con acuse de recibo al domicilio señalado, también se puede notificar personalmente al domicilio señalado, en las oficinas del Instituto o se puede publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Como hemos mencionado en ocasiones anteriores, los interesados a veces actúan mediante su apoderado o representante legal y en este supuesto en el Reglamento están las preceptos para su uso para su uso, como son, el acreditar la personalidad mediante carta poder simple firmada por dos testigos o carta poder simple ante notario público; o simplemente los solicitantes que actúen por sí mismos, así como apoderados y representantes legales pueden autorizar a otras personas, por ejemplo, a pasantes en derecho.

En el área de los expedientes estos permanecerán en el Instituto durante la vigencia de los derechos de propiedad industrial, en este caso la marca, se pueden obtener copias certificadas de las actuaciones, previo el pago de la tarifa correspondiente –tienen un costo de \$6.00 tamaño carta u oficio si es en blanco y negro, y si son a color tendrán un costo de \$10.00; y si requiere de copias simples tienen un costo de \$5.00 tamaño carta u oficio si son en blanco y negro, y si son a color tendrán un costo de \$8.00-, así como obtener los documentos originales que obren en el expediente si se dejan las copias certificadas de los documentos.

Respecto de las copias certificadas que se han explicado, éstas se

encuentran citadas en los artículo 19 y 20 del reglamento de la ley de la propiedad industrial, los cuales transcribiremos a continuación:

“Artículo 19, El titular o su apoderado, podrán obtener, únicamente durante el tiempo en que los expedientes estén consultables, los documentos originales que acompañaron a las solicitudes o promociones. En este caso, el instituto expedirá, a costa del solicitante, y previamente a su devolución, copias certificadas de los mismos para que obren en sus respectivos expedientes en sustitución de los documentos que se devuelvan”

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

Por último este Reglamento de la Ley nos señala más reglas sobre las generalidades de la marca aplicadas a la solicitud, como son, que esta sea presentada en tres ejemplares firmados por el solicitante, así como un ejemplar de la marca por cada solicitud y las leyendas que aparecerán en la marca.

En la solicitud de registro de una marca se debe indicar los productos o servicios a los que se va a aplicar la marca, estos a su vez se dividen en clases las cuales ya tiene un número asignado, lo anterior proviene de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas vigente establecida en el convenio de París, siendo el Instituto el que publique en la Gaceta dicha clasificación.

Este reglamento tiene advertencia para el solicitante que modifique el signo distintivo, aumente el número de productos o servicios, sustituya o

cambie el producto o servicio, este caso lo encontramos en el artículo 61 del reglamento de la ley de la propiedad industrial, que a la letra dice:

“Artículo 61, si el solicitante después de presentada la solicitud de registro modifica el signo distintivo; aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro; sustituye o cambia el producto o servicio señalado en la solicitud, ésta será considerada como una nueva y se sujetará a un nuevo tramite, debiéndose enterar la tarifa correspondiente y satisfacer los requisitos legales y reglamentarios aplicables. En este caso se considerara como fecha de presentación de la solicitud modificada, la de presentación de la promoción por la que el solicitante hubiese modificado la solicitud inicial.”

Así, se dice que la marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella representa han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, y cuando se aplique a productos destinados a la exportación, lo anterior lo encontramos en el artículo 62 del reglamento de la ley de la propiedad industrial.

3.4. PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UNA MARCA.

Al acudir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a realizar la solicitud de registro de una marca es recomendable, primero, realizar una búsqueda de anterioridades.

Esto quiere decir que se tendrá que hacer un escrito, en original y copia, dirigido al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el cual contendrá:

- a) el signo distintivo, en este caso la marca, que puede consistir en nominativa, innominada, tridimensional o mixta que se pretende registrar.
- b) Clase a la que corresponde el producto o servicio a ser protegido por el signo distintivo, en este caso la marca.
- c) Formato de pago de derechos con la cantidad de \$98.26 + 14.73 (IVA) = \$112.99 por cada búsqueda.
- d) Esta documentación se presenta y se recoge en la oficina de partes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El resultado se entrega a los 20 minutos cuando sea nominativa (solo palabras) y 20 días hábiles si es mixta (con dibujo y palabras), innominada (solo dibujo), y tridimensional (empaquete).

"Hay dos sistemas jurídicos diferentes para la protección de las marcas; el sistema de registro, otorga la protección a una marca aún cuando no haya sido utilizada y en general privilegia la formalidad del registro oficial frente a la efectividad del uso; el sistema de uso, requiere la prueba de uso para el registro de una marca, o la intención de uso con utilización efectiva subsiguiente al registro y en general privilegia la efectividad del uso frente a la formalidad del registro"²³

La finalidad que tiene la búsqueda de anterioridades es revisar los registros marcarios para saber si se encuentra una marca igual o semejante a la que se pretende registrar.

²³ TERÁN CONTRERAS, Juan Manuel, Op. Cit. Pág. 38

3.4.1. Solicitud.

El maestro Justo Nava Negrete nos da un acertado concepto de lo que es la solicitud, al mencionar, que es el acto por medio del cual cualquier persona física o jurídica solicita a la administración pública registrar un signo o medio material con el fin de que este constituya una marca.

La Ley de la Propiedad Industrial en sus artículos 113 al 135 regula el registro de las marcas, así como del artículo 5 al 21 y del 53 al 68 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Se debe señalar en la solicitud que tipo de registro se va a realizar como puede ser el registro de marca, el registro de marca colectiva, el registro de aviso comercial y por último la publicación del nombre comercial, y así comenzar a llenar dicho documento. (Ver anexo de solicitud en la página)

3.4.1.1. Datos del solicitante.

Esta es la primera parte a llenar en la solicitud, la cual contendrá los datos personales del interesado o interesados en su caso, para realizar el registro de una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esta parte de la solicitud tiene su fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial en los Artículos 113, 179 y 180; así como el Artículo 5 y 6 del Reglamento de dicha Ley.

1) Nombre (s): Comenzando por el nombre, el apellido paterno y después el apellido materno del interesado o cuando sean varios los interesados se hace una lista y se inscribirá en la solicitud el primer nombre de estos.

2) Nacionalidad (es): Si es mexicana o extranjera, anotando de que país proviene el interesado, así como cuando sean varios interesados se inscribirá en la solicitud la nacionalidad del primero de éstos.

3) Domicilio del primer solicitante; calle, número, colonia, código postal, población, Estado y País: Estos datos se deben de anotar exactamente debiendo corresponder el código postal con la colonia así como la delegación o municipio y el Estado o País para una mejor ubicación.

4) Teléfono (clave): Anotando el número telefónico donde se le pueda encontrar al solicitante, así como la clave lada en caso de vivir fuera del Distrito Federal o en el extranjero.

5) Fax (clave): De su casa o su oficina, si es que lo tuviere.

6) E-mail: Su correo electrónico, si es que lo tuviere.

3.4.1.2. Datos del apoderado.

En esta parte de la solicitud se llenará solo en caso de que el interesado actúe por medio de representante legal el cual vaya a realizar todos los demás tramites para el registro de una marca; este apartado tiene su fundamento en el Artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial y Artículos 16 y 17 del Reglamento de la Ley en comento, que a la letra dicen:

*Artículo 181, de la ley de la propiedad industrial; Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:

- I. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física;
- II. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones. En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.
- III. En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y
- IV. En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el instituto.

“Artículo 16, del reglamento de la ley de la propiedad industrial; El acreditamiento de la personalidad de apoderados y representantes se sujetará a lo siguiente:

- I. La carta poder a la que se refiere el artículo 181, fracciones I y II de la ley, deberá contener el nombre, firma y domicilio de dos testigos. Los otorgantes podrán ser nacionales o extranjeros;
- II. Se reconocerán para actuar en procedimientos administrativos los poderes generales otorgados para actos de administración o para pleitos y cobranzas;
- III. En los casos previstos en los artículos 187 y 200 de la ley, los solicitantes o promoventes podrán acreditar su personalidad con copia de la constancia de inscripción del poder de que se trate en el registro general de poderes del instituto, siempre y cuando en el mismo se contengan facultades para pleitos y cobranzas;
- IV. Los poderes especiales se reconocerán para realizar los actos para los cuales se otorgaron, y
- V. Los solicitantes que actúen por sí, los apoderados y representantes legales, podrán autorizar en sus solicitudes y promociones a otras personas físicas para oír y recibir notificaciones y documentos”.

“Artículo 17, del reglamento de la ley de la propiedad industrial; El instituto tendrá a su cargo el registro general de poderes en el que se inscribirán los documentos originales de poderes o copias certificadas de los mismos y, en su caso, legalizadas. La inscripción en el registro general de poderes será opcional. En cada solicitud o promoción bastará acompañar una

copia simple de la constancia de inscripción en el registro general de poderes”.

7) Nombre (s): Comenzando por el nombre, el apellido paterno y por último el materno, en caso de ser varios los apoderados se anotarán todos los nombres.

8) RGP.: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene a su cargo el Registro General de Poderes –artículo 17, del reglamento de la ley en comento- con el cual los interesados que tengan un representante o apoderado legal podrán inscribir los documentos originales o copias certificadas de la carta poder, puesto que esta inscripción es opcional, y así en cada solicitud o promoción bastará acompañar una copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes para continuar con los tramites de registro de una marca.

9) Domicilio: Del apoderado o representante legal; calle, número, colonia, código postal, población, Estado y País: Estos datos se deben de anotar exactamente debiendo corresponder el código postal con la colonia así como la delegación o municipio y el Estado o País para una mejor ubicación.

10) Teléfono (clave): Anotando el número telefónico donde se le pueda encontrar al representante o apoderado legal, así como la clave lada en caso de vivir fuera del Distrito Federal o en el extranjero.

11) Fax (clave): De su casa o su oficina, si es que lo tuviere.

12) E-mail: Su correo electrónico, si es que lo tuviere.

3.4.1.3. Datos de la Marca.

Esta tercera parte de la solicitud se enfoca más hacia los datos en particular de la marca como lo son que tipo de marca es, cual fue la fecha de su primer uso, a que clase pertenece y si es para un producto o servicio, etc.

13) Signo Distintivo: Se debe escribir en este espacio que la solicitud es para registrar una marca así como el nombre que se pretende proteger, si es que lo hay, para el producto o servicio al que se va a aplicar, y si tiene un dibujo se debe especificar agregando la palabra "y diseño".

14) Tipo de Marca: Se debe señalar en el recuadro correspondiente si la marca es Nominativa (cuando se deseen registrar una o varias palabras), Innominada (sí desea registrar una figura, diseño o logotipo), Mixta (sí se desea registrar la combinación de palabras, figuras y diseños), Tridimensional (cuando se desee registrar el empaque envoltura o envase del producto en sus tres dimensiones ancho, alto y volumen).

15) Fecha de primer uso: Se debe señalara si la marca se ha usado antes de registrarla, anotando día, mes y año.

16) No se ha usado: A falta de indicación de fecha de primer uso se indicará que la marca nunca ha sido utilizada.

17) Clase: Recordemos que existe una Clasificación Internacional de Productos y Servicios porque la marca se encuentra dividida en productos y servicios y cada uno de estos tiene un número de clase que van de la clase 1 a la clase 45, en este espacio se anotará la clase a la que pertenece la marca.

18) Producto (s) o Servicio (s): Se debe anotar el nombre del producto o servicio que llevará la marca, estos deben coincidir con el número de clase que le corresponda.

19) Giro preponderante: Este solo se utilizará en caso de solicitar publicación de un nombre comercial.

20) Ubicación del establecimiento: Se deberá de anotar el domicilio completo (calle, número, colonia y código postal) sin ningún tipo de mapa de localización que este relacionado con la marca.

21) Leyendas y Figuras no reservables (solo en caso de marcas): Este espacio solo se usará en caso de que la etiqueta de la marca contenga leyendas que no se puedan registrar como lo son: contenido neto, ingredientes, peso, hecho en México, S.A. de C.V., Registro General de Salud, etc.

22) Solo en caso de Marca presentado en el extranjero: La prioridad se reclama solo en caso de que la marca este registrada en un país extranjero o que sea miembro del Convenio de París, y se realiza dentro de los seis meses siguientes a que se haya solicitado el registro de la marca en el país de origen, el número de solicitud, la fecha de presentación en el país de origen y el documento de prioridad así como el pago correspondiente.

"artículo 117, de la ley de la propiedad industrial. Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países podrá reconocerse como fecha de prioridad la presentación de la solicitud en que lo fue primero"

“artículo 118, de la ley de la propiedad industrial. Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

- I. Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;
- II. Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de origen;
- III. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los tratados internacionales, esta ley y su reglamento”.

No hay propiamente un registro internacional de marcas, la protección de una marca normalmente caduca por falta de renovación del registro, o por falta de uso de la misma; basta la renovación del registro para mantener el derecho exclusivo de la marca.

“El registro de marcas es por país y la protección es territorial lo que prevé el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que es el tratado internacional más importante en la materia, es un periodo de seis meses para hacer valer la prioridad de la primera solicitud de registro de una marca en los demás países miembros de la unión”²⁴

Existe un recuadro que se encuentra en el lado inferior derecho de la solicitud en el cual se deberá pegar una etiqueta no mayor de 10 cm X 10 cm,

²⁴ TERÁN CONTRERAS, Juan Manuel, Op. Cit., Pág. 38

ni menor de 4 cm X 4 cm en color blanco y negro (solo en caso de marcas innominadas, mixtas o tridimensionales) en cada tanto de la solicitud y se deberán de presentar seis etiquetas más (conforme a las presentadas en la solicitud) en un sobre cerrado como anexo.

Por último, la leyenda que dice "bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en esta solicitud son ciertos" y a continuación se debe anotar el nombre y la firma del titular o apoderado legal así como el lugar y la fecha en que se realizó la solicitud.

3.4.1.4. Documentos Anexos.

Estos son los documentos que deben acompañarse a la solicitud y la ausencia de éstos producirá que no se realice por completo el trámite de solicitud de una marca, los cuales son:

1. Comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título -siendo la cantidad de \$2,167.83 + \$325.17 (IVA) = \$2,493- formato que entrega el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al solicitante el cual deberá de pagarse en el banco Scotiabank Inverlat, y debe de anexarse en original y copia. (Ver anexo de formato de pago en la página)

2. Seis etiquetas con las medidas reglamentarias las cuales son no mayores de 10 cm X 10 cm, ni menores de 4 cm X 4 cm.

3. Seis impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en sus tres planos que son ancho,

alto y volumen.

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

5. Copia de la constancia de la inscripción de una carta poder en el Registro General de Poderes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en su caso.

6. Documento original que acredita la personalidad, esto solo en caso de compulsas –copia, trasunto o traslado de algún escrito o instrumento judicial debidamente cotejado con su original; acto por el cual un notario público revisa determinados documentos que deban registrarse o ser insertos en su protocolo-

7. Documento de prioridad, esto en caso de que la marca este registrada en el extranjero; artículo 117 y 118, de la ley de la propiedad industrial.

3.4.2. Examen De Forma.

Una vez realizada la solicitud de registro de una marca esta es entregada en las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que se realice el llamado Examen de Forma el cual consiste "en establecer si la solicitud, la descripción, las reservas y las impresiones del mismo coinciden entre sí, en general, satisfacen los requisitos legales y reglamentarios"²⁵, esto es, realizar el estudio del signo o medio material que se pretende registrar como marca, si es registrable o no, como bien lo señala el Artículo 119 de la Ley en comento.

²⁵ Sepúlveda, César, Op. Cit. Pág. 24

Dicho Examen de Forma consistirá en revisar si se cumplen los requisitos que se encuentran en el artículo 121, de la ley de la propiedad industrial:

1. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; artículo 113, fracción I;
2. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto; artículo 113, fracción II;
3. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca; artículo 113, fracción IV;
4. Comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título; artículo 114;
5. 4 ejemplares de la marca –la solicitud se debe presentar en original y tres copias con un ejemplar del logotipo pegado en cada tanto- y 6 ejemplares más de la marca los cuales irán en sobre cerrado; artículo 114;
6. Toda solicitud deberá presentarse por escrito y redactada en idioma español;
7. Toda solicitud deberá estar firmada por el interesado o su representante; artículo 180.

Como bien lo señala el artículo 180, de la ley en comento, las solicitudes o promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el instituto desechará de plano la solicitud y promoción.

Por último si la solicitud cumple con todos los requisitos que exige la Ley en comento, se procederá a realizarse el Examen de Fondo.

3.4.3. Examen de Fondo.

Concluido el Examen de Forma la solicitud procederá al llamado Examen de Fondo, como lo señala el Artículo 122 de la Ley, el cual consistirá fundamentalmente "en verificar si dicho signo o medio material pudiere afectar algún derecho adquirido"²⁶, esto es, verificar que la marca es registrable y no se encuentra en ninguno de los supuestos del Artículo 90 de la Ley, el cual nos menciona qué no se pueden registrar.

El personal del Instituto encargado de realizar el Examen de Fondo tiene a su disposición todos los registros de las marcas nominadas ordenadas alfabéticamente, así como de las innominadas ordenadas por figuras, y un catálogo de marcas tridimensionales y mixtas, también tienen los registros de las clases, ya sean de productos o servicios, a los que se aplica la marca.

El artículo 122, de la ley en comento, nos señala que concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta ley:

1. Si existe otra marca igual o semejante a la que se pretende registrar;
2. Que dicha marca que se pretende registrar no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 90, de la ley, el cual nos señala qué no se puede registrar,
3. Que exista alguna anterioridad de la marca que se pretenda registrar, esto es, que se haya querido registrar la marca y por alguna causa no pudo realizarse este tramite.

²⁶ Nava Negrete, Justo, Op. Cit. Pág. 2

Si la solicitud con la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales, si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, esto es, que no haya aprobado el Examen de Fondo, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante y se le otorgará un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y así podrá manifestar lo que a su derecho convenga; si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud; así lo marca el Artículo 122 de la Ley en comento.

El artículo 122 bis, de la ley de la propiedad industrial, nos señala: "el interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a los que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa correspondiente al mes en que se de cumplimiento. El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior. La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requisitos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes".

"La función de la marca consiste en distinguir los productos o servicios amparados frente a otros de la misma clase; no son susceptibles de registro las marcas similares a otras en grado de confusión dentro de la misma clase de productos o servicios. Cuando se pretende confundir al consumidor o aprovechar el prestigio de un oferente con una marca similar a la suya, estamos en la zona de la competencia desleal"²⁷

²⁷ TERÁN CONTRERAS, Juan Manuel, Op. Cit. Pág. 38

3.4.4. Expedición del Título de Marca Registrada.

Una vez que se ha finalizado exitosamente el Examen de Forma y el Examen de Fondo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedirá el Título de Marca Registrada del producto o servicio del que se trate. En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución, así lo menciona el artículo 125 de la ley en comento.

Cuando se ha entregado el Título de Marca Registrada al interesado, se acredita el derecho al uso exclusivo de esa marca y podrá ser utilizado en todo el territorio nacional, tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, así lo menciona el Artículo 128 de la Ley de la propiedad industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial expedirá un Título por cada marca, como constancia de su registro; el Título comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar lo que enumera el artículo 126 de la ley:

1. Número de registro de la marca.
2. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, inominada, tridimensional o mixta.
3. Productos o servicios a los que se aplicará la marca.
4. Nombre y domicilio del titular.
5. Ubicación del establecimiento, en su caso.
6. Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición.
7. Su vigencia.

El artículo 131, de la ley de la propiedad industrial nos menciona: "la ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

3.4.5. RENOVACIÓN.

La renovación es el medio por el cual el titular de una marca registrada puede obtener una nueva vigencia de la misma por otros diez años más, y así continuar con los derechos exclusivos que tiene sobre esta al haber realizado el procedimiento de registro de marca; el propósito de la renovación de la marca es el que nos comenta el maestro César Sepúlveda:

"El propósito de establecer obligatoriamente la renovación periódica de las marcas es limitar el número de las existentes a las que efectivamente haya interés en conservar, a la vez que permite la adquisición de marcas a quienes no tuvieron oportunidad de registrarlas a su nombre, por existir otras concedidas. De esa manera quien no tenga interés en una marca la abandonará por falta de renovación para que ingrese al dominio público"²⁸

Lo anterior sucede en casos en los cuales ciertas marcas no fueron aceptadas gratamente por el público consumidor, no vendieron lo que el productor esperaba y probablemente tengan que ser sacadas del mercado al que estaban destinadas, por lo mismo su titular ya no realizará la renovación de la marca al no serle de utilidad.

²⁸ SEPULVEDA, César, Op. Cit. Pág. 24

El artículo 133, de la ley en mención, nos señala: "la renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el instituto dará trámite a aquéllas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará".

Respecto a la caducidad de la marca, el artículo 152, de la ley, nos señala en que casos ocurrirá:

1. Cuando no se renueve en los términos de la ley, y
2. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del instituto.

Para que proceda la renovación del registro de una marca –artículo 134, de la ley en comento- el titular deberá presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente $-\$2,526.09 + \$378.91 \text{ (IVA)} = \$2,905$ por cada clase- y manifestará por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de la ley – el cual es de 3 años- sin causa justificada.

Es necesario mencionar que si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes, así lo señala el artículo 135, de la ley en comento.

La vigencia de las marcas en México es de diez años y podrá renovarse por periodos de la misma duración, así lo señala el Artículo 95 de la Ley, sin embargo "existe diversidad en la duración de los registros así como en su renovación, en diversos países la validez del registro oscila muy a menudo entre diez y veinte años, y de una manera general puede ser renovado indefinidamente"²⁹

Esto nos muestra que es factible la idea de modificar la vigencia de una marca, pero nos parece más factible aún modificarla no tanto sobre los años que dura la vigencia, es más conveniente que ésta comience a partir de la obtención del Título de Marca Registrada y así se puede aprovechar mejor los beneficios de obtener el registro de una marca y tener derechos exclusivos sobre la misma.

²⁹ NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit. Pág. 2

CAPÍTULO 4

LA PROBLEMÁTICA DE LA VIGENCIA DE LAS MARCAS EN MÉXICO

Hoy a merced del impacto de los medios de comunicación compramos los productos o servicios para acceder a la imagen de los mismos; lo más común es que se compra la etiqueta que consigna la marca antes que el producto mismo. Hay marcas de bolsos, por ejemplo, que hoy en día aparece la marca integrada al propio dibujo del bolso para hacerse más evidentes, como es el caso de las conocidas marcas internacionales de Hermes o Louis Vuitton, automáticamente se asocia la marca con precios y fabricantes que denotan un supuesto estatus económico elevado del comprador.

En el pasado, todavía reciente la situación era la inversa, lo chic eran los productos sin ninguna marca, se consideraba de mal gusto ostentar la etiqueta con la marca de un sastre costoso en los trajes o en este caso los bolsos eran completamente lisos, solo en su parte interna tenían la etiqueta con el nombre de la marca; era al revés, lo que denotaba el estatus económico alto del consumidor era la ausencia de marca en las prendas.

El impacto de las marcas en la juventud hoy llega al extremo de convertirlas en requerimiento absoluto. Para grupos crecientes de jóvenes en todo el mundo, esto comienza a partir de la secundaria donde la prenda o el objeto no amparado por una marca notoria carece absolutamente de sentido; es como si tal prenda u objeto que "no es de marca" simplemente no existiese ni pudiera siquiera desempeñar su función normal. Un ejemplo claro de esto es la muy reconocida marca de tenis y ropa deportiva Nike, al usar en sus campañas

publicitarias para anunciar sus productos a deportistas que la juventud admira y por lo tanto adquieren los tenis o la ropa por el hecho de que lo usa su deportista favorito, ya sea para el baloncesto o el fútbol, entre muchos otros deportes.

La construcción de una imagen alrededor de un producto lleva al consumidor a apetecer la imagen, no el producto en sí; pero para acceder a la imagen es preciso adquirir el producto. Lo importante ya no son las características funcionales del producto o servicio para satisfacer una o varias necesidades económicas, sino la imagen asociada al producto o servicio en términos de estatus, juventud, etc.

La asociación producto/servicio-imagen se lleva a cabo a través de la publicidad en los medios de comunicación, esta asociación es un proceso en la mente del consumidor que genera la publicidad misma a base del impacto y repetición, sin mencionar la publicidad subliminal de mensajes encubiertos los cuales son más poderosos aún en la mente del consumidor. Como ejemplo podemos mencionar tiendas departamentales como "El Palacio de Hierro" los cuales en sus anuncios el slogan es "soy totalmente palacio" haciendo referencia a que comprar en sus almacenes es símbolo de estatus, elegancia y distinción.

La economía globalizada facilita esta fórmula operativa al reducirse las barreras arancelarias y de otro tipo a las importaciones y exportaciones, a través de los Tratados Internacionales de Libre Comercio ya sea con Estados Unidos y Canadá, La Unión Europea y ahora con Japón, las distintas fases de producción y distribución se pueden llevar a cabo en los países con las mejores condiciones de disponibilidad de insumos y los más bajos costos, como es el caso de China.

La marca se maneja globalmente para generar un mercado de características lo más semejante y proporcionalmente posible, así se producen hoy desde automóviles hasta los bolsos.

4.1. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Como hemos estudiado a lo largo de esta investigación la marca es un signo de distinción para los productos o servicios, los cuales al ser introducidos al mercado son consumidos por el público ya sea por necesidad o por obtener la imagen que ellos venden, lo que la gente que consume estos productos o servicios no sabe es el proceso que debe llevarse a cabo con el objeto de registrar una marca y así poder tener un derecho exclusivo sobre la misma, obteniendo el consumidor una certeza de que el producto que adquiere esta amparado por una marca que respalda la calidad del producto o servicio, y no sea objeto de una competencia desleal o de personas que registran marcas para venderlas posteriormente a los verdaderos usuarios de estas adelantándoseles al proceso de registro.

Así el Artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial dice:

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

Recordemos que el registro de una marca, según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tarda aproximadamente 6 meses en concluir, pero en la Ley encontramos que esto puede postergarse por varios meses si no se

cumplen todos los requisitos que ella misma establece, como son en el caso del examen de fondo (el cual se encuentra en el Artículo 122 Bis de la Ley) que otorga al interesado un plazo de dos meses para subsanar los errores que haya cometido en esta etapa, como lo son haber encontrado anterioridades de la marca que pretende registrar o exista algún impedimento que la propia Ley enuncia en su Artículo 90 que se refiere a qué no se puede registrar, así como la figura de la nulidad, caducidad y cancelación del registro marcario, de lo contrario se le tendrá como abandonada la solicitud y tendrá que volver a realizar todo el procedimiento.

También en el anterior caso el interesado puede pedir un plazo adicional de dos meses más para subsanar los errores que haya cometido en la etapa del examen de fondo, acompañando los escritos subsanados con el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y si no lo hace se tendrá por abandonada la solicitud.

El comprobante de pago de la tarifa correspondiente, es uno de los requisitos más importantes para poder continuar el procedimiento para registrar una marca; esto ocurre en los siguientes casos:

1. En la solicitud de registro de marca, el cual se encuentra en el Artículo 114 de la Ley de la Propiedad Industrial.
2. En el examen de fondo, el cual se encuentra en el Artículo 122 Bis de la Ley.
3. Por modificar o sustituir la marca y esta se tenga que sujetar a un nuevo trámite, el cual se encuentra en el Artículo 123 de la Ley.
4. En caso de la renovación del registro, el cual se encuentra en los Artículos 134 y 135 de la Ley.

5. Para reconocer la prioridad, que es la fecha de presentación de la solicitud de registro en otro país, el cual se encuentra en el Artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, con relación al Artículo 117 de la misma Ley.
6. En caso de modificar el signo distintivo, aumentar el número de productos o servicios para los que se solicita el registro o sustituye o cambia el producto o servicio señalado en la solicitud, el cual se encuentra en el Artículo 61 del Reglamento de la Ley.

Así el registro de una marca pasa de seis meses hasta un año o más, para terminar el procedimiento, dependiendo de los obstáculos que se encuentre el interesado a lo largo del procedimiento; si tomamos en cuenta que la vigencia de la marca es de diez años, pues esta corre a partir de la entrega de la solicitud en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y si le restamos los meses que pasaron para obtener el registro de la marca, tenemos que no son los diez años netos, son menos, puede ser una vigencia de nueve años o menos dependiendo el caso y las complicaciones que se puedan presentar en el procedimiento.

De esta forma es como llegamos a la conclusión de que es necesario que el legislador modifique la vigencia de la marca contenida en el Artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial para beneficio directo de los solicitantes.

La propuesta que presentamos para modificar el Artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial versa sobre a partir de que momento va a empezar a correr la vigencia de la marca; la Ley establece que a partir de la presentación de la solicitud de registro de marca comience a correr la vigencia, lo que nosotros proponemos es que la vigencia comience a partir de la expedición del

Título de Marca Registrada, de esta forma el solicitante no se verá afectado por el tiempo que tenga que ocupar y esperar para realizar todo el procedimiento y así su marca quedará debidamente registrada tal y como lo señala la propia Ley.

Finalmente, se propone una modificación al artículo 95 de la Ley en comento, de tal manera que tenga la siguiente redacción:

“El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de expedición del Título de Marca Registrada y podrá renovarse por periodos de la misma duración”

El haber modificado la vigencia de la marca que en un principio fue “a partir de la fecha de presentación de la solicitud” que es como se maneja ahora en la Ley vigente, y que en este momento fuese “a partir de la fecha de expedición del Título de Marca Registrada” es un salto enorme que podría dar el Poder Legislativo, al tener la facultad de modificar las leyes y su contenido, así como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es la autoridad administrativa encargada de aplicar la Ley, y así el más beneficiado en todo esto sería el interesado que pretende registrar una marca.

Es importante mencionar que de igual modo al presentar la solicitud para registrar una marca esta queda automáticamente protegida por la Ley, esto es, que aún y cuando su trámite no haya concluido y se presente otra solicitud de registro con una marca igual o semejante, se le respetará a la primera solicitud presentada sus características, esto es, si se esta solicitando la marca como nominada, innominada, tridimensional o mixta, así como los productos o servicios a los cuales se va a aplicar y las subsecuentes solicitudes que se le parezcan tendrán que ser modificadas por los respectivos interesados.

De esta forma es como entendemos que aún y cuando la solicitud no marque la pauta de la vigencia de la marca, es de suma importancia pues la solicitud si señala a partir de que momento la marca que se pretende registrar comienza a ser protegida por la Ley.

Con esta modificación no es necesario ampliar la vigencia de la marca para que el interesado obtenga un registro de diez años como lo dice claramente la Ley, pues con esta modificación que proponemos, la vigencia corre a partir de la fecha de expedición del Título de Marca Registrada sin importar cuanto tiempo se invirtió en el procedimiento para registrar la marca, a diferencia de hoy que la vigencia corre a partir de la fecha de presentación de la solicitud y no se sabe con exactitud cuanto tiempo durará el procedimiento para registrar la marca.

Así no sé transgrede el principio que esta contenido implícitamente en la muy variada doctrina que versa sobre la materia y en la propia Ley, el cual señala que el tener una vigencia de 10 años sobre un registro marcario ayuda a no atiborrar a la Propiedad Industrial con marcas que probablemente al dueño del registro no le haya funcionado la marca en el mercado al cual fue dirigida y por lo tanto esta caducará y dejará la posibilidad de registrar a otra marca que mejore a la anterior tanto en su diseño como al producto o servicio aplicado y al mercado al que va dirigido.

De esta forma obtenemos registros marcarios limpios, que se van renovando según las necesidades de la población puesto que es bien sabido que en lo que respecta a marcas el que decide quien se queda y quien se va es el público que consume esos productos o servicios que ampara la marca; no tiene ningún sentido mantener una marca si esta no produce satisfactores

económicos a su dueño, impidiendo de esta forma que otra marca semejante que puede mejorar tanto en diseño como en producto o servicio aplicado pueda ser registrada y entrar en el mercado.

4.2. LA IMPORTANCIA DE MODIFICAR EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

A lo largo de las diversas legislaciones que han regido la Propiedad Industrial la vigencia de la marca es una de las más importantes dentro de la materia, puesto que es la encargada de otorgar legalmente al interesado derechos exclusivos por un tiempo determinado sobre lo que ha registrado. En este caso estamos hablando de la marca que la registra el interesado para poder explotarla legalmente y ser solo él, el único que reciba los beneficios del registro marcario.

En la actualidad, después de haber estudiado el procedimiento para registrar una marca con la Ley vigente, nos encontramos que esta afecta al interesado de diversas formas al querer intentar registrar una marca, disminuyendo la vigencia que le otorga la Ley, que es de diez años, por motivos que ella misma contempla así como por motivos administrativos que se dan dentro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que es la autoridad administrativa en la materia y es el encargado de la Propiedad Industrial en nuestro país.

Así el solicitante con estos actos, se va mermando la vigencia que inicialmente le concede la propia Ley a una que no se sabe hasta el momento en que se le entregue el Título de Marca Registrada. Es por este motivo en

particular que es conveniente para el interesado que la Ley y los tiempos estén a su favor para que aproveche al máximo los derechos exclusivos que obtendrá de la marca cuando esta se encuentre registrada y su producto o servicio se posicione en el mercado obteniendo buenas ganancias y llegado el caso del fin de la vigencia de la marca esta sea renovada en los tiempos convenidos por la Ley y con la eficacia con la que debe laborar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

A continuación mencionaremos algunos ejemplos que nos ayudaran a entender mejor la propuesta de modificar el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial respecto a la vigencia de las marcas, aplicadas a casos concretos que se encuentran en la propia ley.

El primer caso que encontramos como problema para el interesado con respecto a la vigencia de la marca lo encontramos en el momento en el cual la solicitud pasa a la fase del examen de forma, el cual se encuentra en el artículo 121 de la ley, el cual transcribimos a continuación:

“Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de esta ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos”

Recordemos que la solicitud debe contener el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; el signo distintivo de la marca, esto es, si es nominativo, inominado, tridimensional o mixto; los productos o servicios a los que se aplicará la marca; acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, que son tres, para el estudio de la solicitud, registro y

expedición del título; presentarse por escrito y en idioma español; y por último, estar firmadas por el interesado o su representante legal.

Como bien lo dice el Artículo 121 de la Ley, si el interesado cumple con los requisitos que este mismo artículo dispone será su fecha de presentación de registro de marca el día que acuda éste al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con las intenciones mencionadas, y es desde este momento en que comienza a correr la vigencia de su marca que aunque la este utilizando o no tiene 10 años para explotarla como lo dicta la Ley, pero lo que no sabe el interesado y lo que no sabe el propio Instituto es cuanto tiempo va a tardar el proceso para que la marca quede registrada conforme a los estándares de la Ley y se expida consecuentemente el Título de Marca Registrada, el cual le proporciona al solicitante certeza jurídica en todo el procedimiento que ha realizado y por ende un derecho exclusivo sobre la marca.

Pero como también así lo dicta el Artículo 121 de la Ley en comento, que se refiere al Examen de Forma, si el interesado no cumple con los requisitos que la solicitud necesita para ser estudiada, esto es, que le haya faltado especificar si la marca es nominativa, innominada tridimensional o mixta por no saber la diferencia entre estas o simplemente por no haberlo puesto; o que se le haya olvidado presentar con la solicitud los anexos, etc., nos encontramos con que la propia Ley menciona que no tomará en cuenta esa fecha de presentación de la solicitud, y la tomará en cuenta hasta que el interesado subsane los errores cometidos.

De esta forma nos damos cuenta que el interesado se ve mermado en su intención de registrar su marca y que su carrera contra el tiempo es sinuosa, debido a los ajustes que tiene que realizar para que la solicitud sea aceptada y

pase a su estudio. Es importante mencionar que lo anterior pasa en la etapa del Examen de Forma, esto es, que la solicitud fue aceptada en el Instituto y no se percataron de los errores que contenía la solicitud hasta este momento.

De esta forma, el tiempo va pasando hasta que el interesado es notificado sobre las irregularidades que cometió en la solicitud y así tendrá que volver a intentarlo de nuevo, pero esta vez con todos los requisitos que exige la Ley y nuevamente tendrá que pagar la tarifa correspondiente, siendo de esta manera en que el interesado se ve afectado en su bolsillo y en el tiempo que tuvo que esperar.

Continuando en esta línea, el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, se refiere al Examen de Fondo:

“Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley. Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerara abandonada la solicitud.”

En esta etapa ha finalizado el Examen de Forma y comienza el Examen de Fondo con el objetivo de verificar si la marca se puede registrar como así lo dicta la Ley; este examen consiste en revisar lo siguiente:

1. Si existe otra marca, igual o semejante a la que se pretende registrar.
2. Que dicha marca que se pretende registrar no se encuentra dentro de los supuestos del Artículo 90 de la Ley el cual señala que cosas no se pueden registrar.
3. Que exista alguna anterioridad de la marca que se pretenda registrar, esto es, que se haya querido registrar la marca y por alguna causa no pudo realizarse este tramite.

En el caso de que exista otra marca igual o semejante a la que se pretenda registrar, esto se puede subsanar antes de llegar a esta etapa de examen de fondo, pues en el Instituto recomiendan realizar una búsqueda de anterioridades, la cual consiste en buscar si existe una marca nominada, innominada, tridimensional o mixta, igual o semejante a la que se pretende registrar, debiendo incluir si es para un producto o servicio, el número de clase al que pertenece, según la clasificación internacional, y el pago de la tarifa correspondiente. El resultado de esta búsqueda le da al interesado información acerca de su marca, así sabrá si su marca es original respecto de las demás; de esta forma ya no tendrá de que preocuparse por este supuesto y ganara tiempo.

En el caso de qué no se puede registrar, la Ley es muy clara al respecto y aquí no tenemos nada que refutar puesto que cosas como figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, escudos, banderas o emblemas, marcas iguales o semejantes en grado de confusión, entre otras, no se pueden registrar, tal como lo señala el Artículo 90 de la Ley.

Por último, que exista alguna anterioridad de la marca que se pretenda registrar y que por alguna causa no se pudo realizar este tramite, esto es, que

el interesado ya no quiso seguir con el procedimiento anteriormente, que el interesado no cumplió con el pago de las tarifas correspondientes, o que se haya presentado la figura de la nulidad, caducidad o cancelación de la marca, por mencionar algunos ejemplos.

En caso de que se presente alguna de las suposiciones que marca este artículo, el Instituto se lo comunicará al interesado para que subsane los errores en los cuales incurrió y manifieste lo que a su derecho convenga, otorgándole un plazo de dos meses para subsanarlos o de lo contrario el Instituto considerará abandonada la solicitud.

Es aquí donde nos damos cuenta que nuevamente la Ley y el Instituto no favorecen al interesado puesto que postergan la continuidad del procedimiento para registrar una marca y además si el interesado no contesta dentro del plazo concedido se considerará abandonada la solicitud, teniendo el interesado que comenzar de nuevo el procedimiento para registrar la marca y tener que volver a pagar las tarifas correspondientes.

En relación con el artículo anteriormente descrito, encontramos que el artículo 122 Bis otorga al interesado un plazo adicional de dos meses para subsanar los errores en que haya incurrido según el artículo 122, sin ser necesario presentar una solicitud para utilizar este plazo adicional, pero como siempre ocurre, se debe de pagar la tarifa que corresponde o de lo contrario se tendrá por abandonada la solicitud y tendrá que volver a comenzar el trámite.

Otro ejemplo que podemos mencionar se trata sobre la nulidad, caducidad o cancelación del registro de la marca registrada, el cual se encuentra en el Artículo 124 de la Ley en comento, que textualmente dice así:

“Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo”

El Artículo 122 de la Ley es el primero que toca esta situación de “algún impedimento para el registro de la marca”, y los impedimentos que nos marcan la Ley de la Propiedad Industrial son la nulidad, la caducidad y la cancelación del registro.

Al respecto el artículo 151, de la ley en comento, nos señala la nulidad del registro de una marca, cuando:

1. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la ley o la que hubiese estado vigente e la época de su registro;
2. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado 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;
3. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud;
4. Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere inválido, por tratarse de una

marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares, y

5. El agente, 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 de la marca se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven de los anteriores supuestos 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, excepto las relativas a los puntos 1 y 5 que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y en cuanto al punto número 2, podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

El artículo 152, de la ley de la propiedad industrial, nos menciona que "el registro caducará en los siguientes casos:

- I. Cuando no se renueve en los términos de esta ley, y
- II. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del instituto."

Por último tenemos que el artículo 153, de la ley en comento, menciona la cancelación de la marca de la siguiente forma: "procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su

carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.”

Cuando la marca que se pretende registrar se encuentra en la etapa del examen de fondo y el Instituto se percata de que ésta se parece a otros registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre las que exista un procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación del registro, el Instituto suspenderá el trámite para registrar la marca hasta que se resuelva primero el procedimiento de las marcas registradas que se encuentran en grado de confusión.

De esta forma el trámite que el interesado estaba llevando se ve suspendido por un tiempo indeterminado que el propio Instituto no sabe con exactitud cuanto durará, debido a que se tienen que resolver primero los casos que con anterioridad se presentaron y determinar que grado de confusión comparte con las demás marcas, así el interesado, en este caso, de gozar una vigencia de diez años que la propia Ley le otorga a partir de la presentación de la solicitud de registro pasa a una vigencia que ni la Ley ni el propio Instituto saben que duración tendrá.

Por este motivo es importante que la vigencia de la marca comience a partir de la obtención del Título de Marca Registrada, de este modo el solicitante se verá beneficiado pues obtendrá la vigencia que la Ley claramente indica, 10 años, no menos, y no será afectado, en lo que respecta a la vigencia, si el procedimiento se prolonga más de los supuestos seis meses que el Instituto señala como el tiempo máximo para obtener el Título de Marca Registrada.

CONCLUSIONES

PRIMERA. El antecedente de las marcas lo encontramos en la Nueva España; debido a la conquista española que imprimió al país conquistado una transformación en el orden político, moral, industrial, en el área de la agricultura y principalmente en el comercio; debido a la organización que quiso dar el gobierno colonial: los monopolios, la esclavitud, los impuestos, la incomunicación así como prohibiciones para que las colonias no comercializaran entre ellas, perjudicó seriamente a la colonia española dando como resultado el cohecho, el soborno, el contrabando y las falsificaciones, impidiendo el desenvolvimiento natural del comercio. Debido a estos hechos se tomaron grandes medidas de seguridad, de ahí el nacimiento de las marcas de filigrana, marcas de fuego, ya sea en los esclavos o en el ganado así como en los libros y en el oro y la plata que circulaba por la colonia.

SEGUNDA. Las marcas de fuego fueron las más utilizadas ya que servían para tres casos: primero, para marcar a los esclavos e indígenas que eran sojuzgados por la fuerza, o los que no se sujetaban a la fe católica, los cuales eran marcados con una "G" los llamados esclavos de guerra y con una "R" los llamados esclavos de rescate; segundo, para marcar los libros de las bibliotecas, ya sea públicas o privadas y así evitar que éstos fueran hurtados, así como para conocer quien era el dueño del libro, tercero, para marcar al ganado de animales mayores como las vacas, esto como remedio para aquellos que cometían fraudes y delitos como el robo del ganado.

TERCERA. Las marcas en los gremios mexicanos fueron la punta de lanza de identificar un producto o servicio con una marca; en aquellos tiempos existían

gremios de plateros, tejedores, etc., los cuales tenían una marca que estaba registrada ante el gremio para poder imprimirla en todos sus trabajos; así se podía identificar un fraude o algún defecto sobre el producto. Es de esta forma que ya en el México Independiente se comienza a regular a las marcas por medio de Códigos y Leyes.

CUARTA. La marca es un instrumento dentro del proceso de comercialización para reconocer los productos y servicios que se consumen diariamente, la marca es el signo distintivo que el producto o servicio necesita para ser conocido por las personas y que éstos lo comprenden, también la marca se ocupa para diferenciar dos o más productos de una misma empresa o de varias de ellas. Una marca conocida en un producto o servicio nuevo tiene el poder de ser consumida sin necesidad de ser indispensable para el consumidor, sólo lo compran por relacionarla con productos anteriores de esa misma marca.

QUINTA. La marca para poder ser registrada debe cumplir ciertos elementos esenciales; su objetivo es que se distingan de las demás marcas; podemos mencionar la novedad, la indicación de procedencia, la licitud, etc., así, la marca es un signo distintivo la cual está clasificada en nominada, aquella que se compone sólo de palabras; innominada, aquella que se compone sólo de figuras; tridimensional, aquella que tiene un empaque novedoso; y mixta.

SEXTA. En la actualidad, la regulación jurídica de las marcas en México está conformada en primer término por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, juntas éstas tres legislaciones son las encargadas de garantizar la legalidad del proceso de registro de una marca, el cual se realiza en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial -órgano descentralizado con personalidad jurídica y

patrimonio propio- el cual tiene la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país, de esta forma, las personas físicas o morales que comiencen el trámite cumpliendo con todos los requisitos de fondo y de forma que exige la Ley y su Reglamento, obtendrán el registro de su marca y tendrán el uso exclusivo de la misma obteniendo todos los beneficios.

SÉPTIMA. En el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial -es conveniente antes de iniciar el procedimiento de registro de marca- realizar una búsqueda de anterioridades, la cual le facilita al interesado saber si la marca que pretende registrar ha sido utilizada y ya no se ha renovado su registro, está siendo utilizada y por consiguiente en proceso de ser registrada; que la marca ya se encuentre registrada y finalmente se encuentra sin ninguna anterioridad, de esta forma cumple con los elementos esenciales de la marca, y así será más fácil iniciar el procedimiento.

OCTAVA. Dentro del procedimiento para registrar una marca la solicitud es una de las más importantes; es la carta de presentación de la marca, en la solicitud se encuentran todos los datos más importantes de la marca donde el solicitante debe precisar detalladamente las características de la marca que pretende registrar que la hacen única y original como lo son qué tipo de marca es, si es nominada, innominada, tridimensional o mixta, la clase a la que pertenece según la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, así como a qué se va a aplicar la marca, esto es, a un producto o a un servicio, así como etiquetas con la medida reglamentaria y los comprobantes de pago de las tarifas correspondientes.

NOVENA. Es de merecida mención hablar sobre el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, sin el cual el procedimiento puede llegar a

suspenderse e incluso pueden llegar a desechar la solicitud de registro por la falta del comprobante de pago, estando claramente señalado por la propia Ley y el Reglamento en varios de sus artículos, aún cuando las tarifas correspondientes ya hayan sido cubiertas si se tuvo que hacer una corrección en alguna parte del procedimiento deberán de realizarse nuevamente los pagos de las tarifas teniendo el interesado que cubrir estas cuotas para continuar con el procedimiento.

DÉCIMA. Dos de las etapas más importantes dentro del procedimiento para registrar una marca son el Examen de Fondo y el Examen de Forma, en el primero se examina que todos los datos que se encuentran en la solicitud estén debidamente correctos como lo son el signo distintivo de la marca nominado, innominado, tridimensional o mixto, la clase a la que pertenece, si es para un producto o servicio, el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, entre otros; en el segundo se verifica si dicho signo o medio material pudiere afectar algún derecho adquirido, esto es, que la marca ya haya sido registrada con anterioridad o que exista una marca igual o semejante a la que se pretende registrar, o que no caiga en alguno de los supuestos del artículo 90 de la Ley, el cual nos menciona qué no puede registrar, entre otros aspectos a examinar.

DÉCIMA PRIMERA. El obtener el Título de Marca Registrada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le acredita al solicitante el derecho al uso exclusivo de la marca, la cual podrá ser utilizada en todo el territorio nacional tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo; la Renovación le da al interesado la posibilidad de obtener una nueva vigencia de la marca registrada por otros diez años más y así seguir gozando de los beneficios, siendo el propósito de la renovación limitar el número de las marcas registradas ya existentes a las que efectivamente haya

interés en conservar, permitiendo la adquisición de marcas a quienes no tuvieron la oportunidad de registrarlas a su nombre por existir otras ya concedidas.

DÉCIMA SEGUNDA. La propuesta real de esta tesis la encontramos sobre la vigencia de la marca, la cual se encuentra contenida en el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual nos señala:

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

Según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tarda aproximadamente 6 meses en conceder el registro, pero hemos encontrado en la propia ley que no es así, que puede postergarse por varios meses más si no se cumplen todos los requisitos que ésta señala otorgándole plazos al interesado para que cumpla con estos requisitos los cuales se traducen en tiempo de más; algunos ejemplos los encontramos en el Examen de Fondo (el cual se encuentra en el artículo 122 de la Ley) que otorga al interesado un plazo de dos meses, con una prórroga de dos meses más para subsanar los errores cometidos por el interesado.

Así llegamos a la propuesta de modificar el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, para beneficio directo de los solicitantes, el cual puede quedar de la siguiente forma:

“El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de expedición del Título de Marca Registrada y podrá renovarse por periodos de la misma duración”

El simple hecho de haber modificado la fecha de a partir en que momento corre la vigencia le da al interesado la posibilidad de gozar diez años completos para tener derechos exclusivos sobre la marca y que su renovación sea por otros diez años más si así lo desea, y que el procedimiento al que se sujetó no interfiera en la vigencia, pues éste puede durar un poco más de lo establecido.

Con esta modificación no se llega a saturar el registro de las marcas, puesto que ayuda a que el interesado obtenga el máximo beneficio de su registro una vez que haya obtenido el Título, sin afectar la vigencia que será por los mismos diez años; si pasados estos años el titular de la marca ya no desea renovar su registro se tendrá por cancelada la marca y pasará al dominio público. De esta forma es como no se satura el registro marcario.

DÉCIMA TERCERA. La importancia de realizar la modificación del artículo 95 de la Ley en comento es otorgarle beneficios al interesado, los cuales se verán plasmados al obtener los diez años completos que la propia Ley otorga para explotar la marca y obtener los beneficios de los derechos exclusivos que sobre ésta se obtienen con el registro.

Debemos recordar que la modificación no debe tomarse por el Instituto como un respiro para postergar aún más el procedimiento de los solicitantes; debe impulsarlos a ser un organismo eficaz capaz de superar la burocracia que otros institutos aplican, que tengan la firme convicción de ayudar a los interesados a registrar su marca para que ésta pueda ser aplicada a su producto o servicio y así se posicione en el mercado al que va dirigido y obtenga las ganancias que el interesado espera, valiendo la pena haber pasado por todo el procedimiento y no postergando el registro, pues siempre es conveniente realizar las cosas conforme a derecho para que la Ley éste de su lado y los ampare.

BIBLIOGRAFÍA

➤ DOCTRINA

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, La Regulación de las invenciones y marcas y de la Transferencia Tecnológica, México, 1979, Ed. Porrúa, pp. 729.

BAENA, Guillermina y MONTERO, Sergio, Tesis en 30 días, México, 2003, Ed. Editores Mexicanos Unidos, 20ª. ed., pp. 100.

BARRERA GRAFT, Jorge, Instituciones de Derecho Mercantil, México, 2000, Ed. Porrúa, pp.

BERTONE LUIS, Eduardo, y CABANELLAS DE LA CUEVA, Guillermo, Derecho de Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales, Argentina, 1989, Ed. Heliasta, pp. 412.

CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, México, 2003, Ed. Cárdenas Editor Distribuidor, 3ª. ed., pp. 443.

CARRERA ESTAMPA, Manuel, Los Gremios Mexicanos, México, 1954, Ed. Porrúa, pp.

CERVANTES AHUMADA, Raúl, Derecho Mercantil Primer Curso, México, 2000, Ed. Porrúa, pp. 688.

DE LA TORRE VILLAR, Ernesto, Ex Libris y Marcas de Fuego, México 2000, Ed. UNAM, 2ª. ed., pp. 178.

GOMEZ J., Bernardo, La Importancia de las Patentes y Marcas, México, 1964, Ed. Porrúa, pp. 166.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, UNAM, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada y Concordada, Coordinador Migue Carbonell, México, 2000, Ed. Porrúa, Tomo I, 15ª. ed., pp. 428.

JALIFE DAHER, Mauricio, Marcas Aspectos Legales de las Marcas en México, México, 2000, Ed. Sista, 5ª. ed., pp. 241.

JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, México 1998, Ed. Mc Graw Hill, pp. 525.

LÓPEZ RUIZ, Miguel, Metodología y Redacción para la Investigación, México, 1992, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, pp. 167.

NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, México, 1985, Ed. Porrúa, pp. 637.

RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, las Marcas Industriales y Comerciales en México, México, 1960, Ed. Libros de México, pp. 471.

RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, México, 1992, Ed. UNAM, 2ª. ed., pp. 158.

RANGEL MEDINA, David, Las Marcas y sus Leyes, México, 2000, Ed. Libros de México, pp. 256.

RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, México 1999, Ed. Mc Graw Hill, pp. 225.

SEPÚLVEDA, César, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 1981, Ed. Porrúa, 2ª. ed., pp. 258.

SEPÚLVEDA, César, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, un estudio sobre las Patentes, Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, México 1981, Ed. Porrúa, pp. 166.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando, La Propiedad Industrial en México, México, 2000, Ed. Porrúa, pp. 523, 3ª. ed.

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, La Propiedad Intelectual, México, 1998, Ed. Trillas, pp. 448.

➤ **LEGISLACIÓN**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de la Propiedad Industrial

Código Civil para el Distrito Federal

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

➤ **HEMEROGRAFÍA**

TERÁN CONTRERAS, Juan Manuel, Las Marcas y su Función Efectiva en la Actualidad, Revista Alegatos, México, 2000, UAM, Número 46, Septiembre-Diciembre, Ed. Eme Editores, pp. 463.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, México 1999, Ed. Porrúa, Tomo I A-CH, pp. 810, Tomo II D-H, pp. 1602, Tomo III I-O, pp. 2302, Tomo IV P-Z, pp. 3272.

➤ **INTERNET**

www.impi.gob.mx

www.juridicas.unam.mx

www.pascualboing.com.mx

www.cocacola.com.mx

www.telmex.com

www.alpura.com

www.microsoft.com

www.nike.com

www.banamex.com

www.google.com