



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO**

FACULTAD DE DERECHO

**MARCAS REGISTRABLES Y MARCAS  
NO REGISTRABLES CONFORME  
LA LEGISLACIÓN MEXICANA**

**T E S I S**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

**LICENCIADA EN DERECHO**

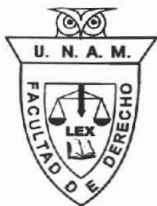
PRESENTA:

**MARÍA SUSANA SANCHEZ BARRAZA**

ASESOR LIC. ADAN RESENDIZ SERRANO



MAYO, 2005



m. 346938



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AVENIDA DE  
MEXICO

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

27 DE MAYO 2005.

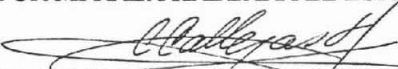
ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL DE  
SERVICIOS ESCOLARES  
P R E S E N T E .

La pasante de Derecho señorita **Sánchez Barraza María Susana**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **LIC. ADAN RESENDIZ SERRANO**, la tesis titulada:

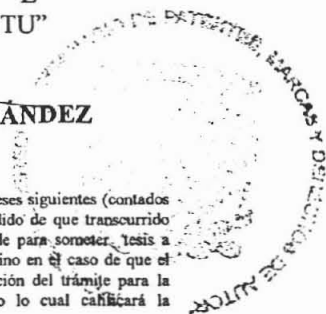
**“MARCAS REGISTRABLES Y MARCAS NO REGISTRABLES CONFORME A  
LA LEGISLACIÓN MEXICANA”**

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

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

  
**CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

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



CBCH\*amr.

## **DEDICO ESTA TESIS A MANERA DE AGRADECIMIENTO A:**

### **Dios**

Gracias a Dios por darme la fortaleza de concluir mis estudios, por iluminarme en los momentos de apremio, ya que mi fe en ti me permitió resolver en forma satisfactoria cada una de las pruebas que colocaste a mi paso y llegar así a una de mis metas anheladas.

### **A mis Padres**

Sr. Jorge Sánchez Arredondo y a la memoria de mi madre Teresa Barraza de Sánchez.

Con todo el amor y gratitud que merecen por ser mi apoyo, por creer en mi y estar siempre a mi lado.

### **A mis hermanos**

Jorge, Jesús, Iván, María de los ángeles y Gabriel. Por esa unión y hermandad que existe entre nosotros y que espero sea perdurable como el cariño que es eterno.

### **A mis sobrinos**

Esperando que en ellos nazca la inquietud de superar todas las metas que se puedan fincar en esta vida.

### **A mi novio**

Amigo y compañero, por su cariño y apoyo moral e incondicional.

### **A mi amiga Ángeles**

Por sus consejos, sanas críticas y la amistad desinteresada que existe.

### **A la memoria de mi amigo Julio Alonso**

A quien le debo la sugerencia del nombre de este trabajo y el apoyo incondicional y breve como fue su vida, pero grandes sus recuerdos y las enseñanzas de una amistad desinteresada.

### **A la U.N.A.M.**

Por ser la Institución seria y profesional en la que adquirí un cúmulo de conocimientos y experiencias que me llevarán a ser un excelente profesionista.

### **A mi asesor**

Por ser una persona honesta, quien con sus lecciones y consejos me orientó para poder terminar mi tesis.



## JUSTIFICACIÓN:

*El desarrollo económico de México, aunado a los tratados internacionales que de carácter comercial ha suscrito con diversos países, a fomentado el intercambio comercial de productos y servicios; trayendo consigo el crecimiento en el mercado económico de las marcas que hasta hace poco, eran desconocidas en nuestro territorio nacional, y otras tantas de reciente creación, circunstancia que hace necesario, el reconocimiento legal de dichas marcas en nuestro país para su protección legal, amén de que sean susceptibles de derechos y obligaciones.*

*Esta situación produjo en los últimos años un crecimiento notable en la solicitud en cuanto al registro de marcas, ante ello, la autoridad administrativa correspondiente enfrentó el problema de determinar: ¿cuáles marcas deberían ser registradas y cuales no?.*

*Ante esta situación, nuestro planteamiento central consistirá en la búsqueda de los principales criterios rectores que debe de adoptar la autoridad administrativa para el registro o negativa del registro de marcas, que se someta a su consideración.*

*La dinámica comercial en nuestro país, y la entrada de productos y servicios provenientes del extranjero, trajo consigo que productores y comerciantes, sin escrúpulos, aprovechando la trayectoria y prestigio de determinadas marcas, intentaran su registro en nuestro país, para que aparentemente parecieran ser aquellas ya conocidas o con determinado prestigio, sin serlo en la realidad ; o bien que mediante artificios daban la falsa apariencia de ser aquellas notoriamente conocidas pretendiendo su registro mediante engaño ante la autoridad competente.*

*Se considera, que no todas las marcas que se presenten para su registro ante la autoridad competente deban de ser registradas por las razones antes dichas; situación que obliga a considerar lo siguiente: La autoridad administrativa que se encarga del registro de marcas debe de establecer criterios básicos para la procedencia del registro de marcas que se le plantean.*

*En consecuencia, el trabajo de esta tesis, en su capítulo primero, abordará, fundamentalmente, la naturaleza jurídica de la marca, pues sin este concepto resultaría imposible determinar tanto la doctrina como la clasificación de la marca, según su función; para estar en posibilidad de definir cuando nos encontramos ante una marca de productos, una marca de servicios o, en su caso, ante una marca notoriamente conocida.*

*En su capítulo segundo, se abordará la evolución histórica de la marca en la legislación mexicana, sin cuyo concepto, nos impediría la culminación del presente tema de esa tesis que es la marca, habida cuenta que sin la historia no habría presente, resultando en consecuencia imperiosamente necesario conocer la evolución histórica de la marca para establecer dentro de la rama del derecho moderno, la regulación jurídica del concepto de marca, que es*

*preocupación internacional constante el proteger los derechos de la marca como parte de la propiedad intelectual.*

*En su capítulo tercero se abordará el tema relativo a los criterios a aplicar de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial para las marcas no registrables conforme a la legislación mexicana, que comprende uno de los temas centrales del presente trabajo.*

*En su capítulo cuarto, tomando en consideración que el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial previene, en diecisiete fracciones, los conceptos que de acuerdo a la disposición de la ley no adquieren la figura jurídica de la marca y, que, por ende, no pueden ser registrados como tales, motivo por que en el capítulo relativo se entra al análisis jurídico de los conceptos, para entender el criterio jurídico de los legisladores mexicanos, que han debido interpretar las normas jurídicas internacionales de las que México forma parte, en defensa de los derechos de propiedad industrial e intelectual.*

*En su capítulo quinto, la autora del presente trabajo, se dio a la tarea de encontrar los criterios emitidos por nuestro Máximo Tribunal, que es quien emite la decisión final de la aplicación de la ley, para entender desde el punto de vista jurídico, el porque se registran o, en su caso, se impide el registro de signos que por no reunir los requisitos sine quanon para el debido reconocimiento y registro de las marcas.*

*Por lo que se ahondará el estudio de los artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, relativo al registro de marcas. Especialmente de aquellos relativos a la improcedencia o negativa del registro de marcas.*

MARCAS REGISTRABLES Y MARCAS NO REGISTRABLES CONFORME  
A LA LEGISLACIÓN MEXICANA

CAPITULO PRIMERO

1.0.1.- NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA .....	8
1.0.2.- CONCEPTO DOCTRINAL Y LEGAL DE LA MARCA .....	13
1.0.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS .....	22
1.0.4.- LAS MARCAS DE PRODUCTOS .....	31
1.0.5.- LAS MARCAS DE SERVICIOS .....	32
1.0.6.- FUNCION DE LAS MARCAS .....	34
1.0.7.- MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS .....	44

CAPITULO SEGUNDO  
EVOLUCION HISTORICA DE LAS MARCAS

2.0.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS .....	48
2.0.2.- LEY DE MARCAS DE FÁBRICA .....	51
2.0.3.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO .....	52
2.0.4.- LEY DE MARCAS Y AVISOS COMERCIALES .....	55
2.0.5.- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942 .....	57
2.0.6.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERO DE 1976 ..	58
2.0.7.- LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991 .....	59
2.0.8.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994 (FECHA EN QUE SE REFORMO SU TITULO) .....	62

CAPITULO TERCERO  
LOS CRITERIOS SEGUIDOS POR LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA  
LAS MARCAS NO REGISTRABLES

3.0.1.- LAS MARCAS NO REGISTRABLES EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .....	66
3.0.2.- ARTICULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ..	73
3.0.3.- CRITERIOS DERIVADOS DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CONSTITUTIVOS DE NEGATIVA DE REGISTRO DE MARCA .....	75
3.0.4.- MARCAS DESCRIPTIVAS .....	76
3.0.5.- MARCAS RELATIVAS A SIGNOS PATRIOS Y EMBLEMAS OFICIALES .....	77
3.0.6.- MARCAS QUE INDUCEN A ERROR O CONFUSIÓN .....	80
3.0.7.- MARCAS QUE ESTÁN ÍNTIMAMENTE VINCULADAS A UNA PERSONA O EMPRESA .....	83

CAPITULO CUARTO  
MARCAS NO REGISTRABLES

4.0.1.-ANÁLISIS DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

a) Fracción I; .....	88
b) Fracción II, .....	88
c) Fracción III; .....	89
d) Fracción IV; .....	89
e) Fracción V; .....	89
f) Fracción VI; .....	90
g) Fracción VII; .....	90
h) Fracción VIII; .....	92
i) Fracción IX; .....	92
j) Fracción X, .....	93
k) Fracción XI; .....	93
l) Fracción XII; .....	94
m) Fracción XIII; .....	94
n) Fracción XIV; .....	95
o) Fracción XV; .....	95
p) Fracción XVI y; .....	96
q) Fracción XVII. ....	96

4.0.2.- CONSECUENCIAS LEGALES .....	97
4.0.3.- PROCEDIMIENTO DE NULIDAD .....	113
a) CAUSAS DE NULIDAD .....	117
b) PLAZOS PARA PROMOCER LA NULIDAD. ....	119

CAPITULO QUINTO  
CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

5.0.1.- JURISPRUDENCIAS RELATIVAS AL ARTICULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

a) Fracción I; .....	121
b) Fracción II, .....	122
c) Fracción III; .....	122
d) Fracción IV; .....	123
e) Fracción V; .....	124
f) Fracción VI; .....	125
g) Fracción VII; .....	127
h) Fracción VIII;.....	128
i) Fracción IX; .....	130
j) Fracción X, .....	131
k) Fracción XI; .....	133
l) Fracción XII; .....	134
m) Fracción XIII; .....	137
n) Fracción XIV .....	138
o) Fracción XV; .....	141
p) Fracción XVI y; .....	143
q) Fracción XVII. ....	149
CONCLUSIONES .....	153
BIBLIOGRAFÍA .....	156

## CAPITULO PRIMERO

1.0.1.- NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA .....	8
1.0.2.- CONCEPTO DOCTRINAL Y LEGAL DE LA MARCA .....	13
1.0.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS .....	22
1.0.4.- LAS MARCAS DE PRODUCTOS .....	31
1.0.5.- LAS MARCAS DE SERVICIOS .....	32
1.0.6.- FUNCION DE LAS MARCAS .....	34
1.0.7.- MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS .....	44

# MARCAS REGISTRABLES Y MARCAS NO REGISTRABLES CONFORME A LA LEGISLACIÓN MEXICANA.

## CAPITULO PRIMERO

### 1.0.1.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA MARCA

*La comprensión que se tenga de la naturaleza jurídica de las marcas es evidentemente indispensable por tratarse de la base, que originó en el legislador la motivación y fundamento que vierte posteriormente en la ley, para salvaguardar el orden e interés público, pues de esta forma legislará, modificará y creará normas jurídicas apegadas a derecho, las cuales se encuentran implícitas en las diversas legislaciones y textos del derecho, en México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual derivan Códigos y Leyes; hace indispensable la creación de diversos órganos jurídicos tales como Juzgados Federales, Tribunales Colegiados, etc., encargados de impartir orden entre los gobernados, así como la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y Órganos Administrativos e instituciones investidas de facultades también reconocidas por nuestro sistema jurídico mexicano; y creadas para el apoyo del poder judicial reconocidas por los diversos organismos internacionales; en virtud de que, en ellos, se establece con precisión la competencia para conocer atendiendo a la materia de que se trata, en este caso por ejemplo, El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es el encargado del registro o no registro de las marcas comerciales, a nivel local, nacional e inclusive es ante este órgano ante el que se gestionan los trámites para inscripción y protección de la marca a nivel internacional; para el caso de que se suscitara un conflicto marcario, el Instituto debe intervenir en la esfera de su competencia, así como que de requerirse la intervención de los tribunales éstos interpondrán también de acuerdo a su competencia y territorio para su debida resolución, en conflictos de carácter internacional México tiene la facultad de hacer valer derechos de los titulares de las marcas cuando estas estén debidamente inscritas en nuestro territorio, en virtud de los tratados internacionales en los que es parte.*

*Existen varias y diversas teorías que explican la naturaleza jurídica de las marcas, como las que a continuación se abordarán:*

*En este apartado vale la pena hacer resaltar el criterio del Licenciado Rangel Medina, quien, señala, diciendo; que la "apreciación del carácter distintivo de la marca es una cuestión de hecho, y que por lo tanto, a primera vista pudiera suponerse que tal cuestión escapa de los tribunales judiciales; sin embargo, no ocurre así, toda vez que la doctrina, la jurisprudencia y la legislación establecen reglas de carácter general que deben tenerse en consideración para calificar la concurrencia o la ausencia de ese requisito esencial de las marcas.*

*“Evidentemente que el desdén que la administración pública da a tales normas por estar incorporadas en el derecho marcario, y del que constituyen su estructura, provoca la intervención de los órganos jurisdiccionales que se han ocupado de regular las controversias que se susciten entre los particulares o entre estos y la administración pública”*

*Esta estructura se encuentra revestida por una estructura sólida dominada por conceptos, principios, reglas, etc., de las cuales no se pueden prescindir en virtud de haber sido fijadas por la doctrina en general, las Legislaciones y Tribunales Judiciales de diversos países en el ámbito internacional.*

*Existen dos principios que rigen la capacidad o eficiencia distintiva respecto de la marca.*

*a).- La marca debe ser distintiva por sí misma, abstracción hecha de toda otra, es decir ella debe revestir un carácter de originalidad.*

*b).- La marca debe ser distintiva objetivamente, con el objeto de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes.*

*Es de afirmarse que el inciso a), se refiere a la originalidad que la marca debe revestir y por lo que hace al inciso b), este se refiere a la novedad.*

*La corriente defendida por Banella, Georges de Ro y Ferrara, establece que el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, sin embargo, estos autores refieren que de alguna manera se manifiesta el interés público en las marcas, derivado de las disposiciones legales mundialmente adoptadas entre los países; dada la expansión publicitaria de cada marca, su reconocimiento, su inscripción en los registros, delimitación territorial, lugar de origen, usurpación de marcas, sanción penal por imitación, etc.*

*En opinión del maestro Jacinto Pallares, Rafael de Pina Vara y Rojina Villegas, el derecho de las marcas está dentro del derecho público, en especial en el derecho administrativo.*

*Por otra parte, Paul Rouviere y Pedro G. de Medina, afirman que el derecho de las marcas es un derecho mixto, toda vez que participa tanto del derecho privado como del derecho público y que de alguna manera se encuentra fundado en el derecho privado.*

*Sin embargo, el maestro Justo Nava Negrete, se pronuncia a favor de la teoría que refiere que el derecho de las marcas se encuentra dentro del derecho público, razón entre otras cosas por lo que la Ley de Invenciones y Marcas establece en su artículo 2, que: Las disposiciones de esta Ley, son de orden público e interés social.....”, al Estado en carácter de personificación jurídica le interesa que el fenómeno de la libre competencia se versifique normalmente, de allí entonces que se dicten normas tendientes a proteger este derecho y a*



*reprender la competencia desleal, todo ello sin olvidar la naturaleza jurídica privada originaria de las marcas* <sup>1</sup>

*En La actualidad la teoría que en su momento defendió el maestro Nava Negrete, es la única aceptada por nuestra Legislación Mexicana, para confirmar lo anteriormente dicho, basta con la lectura de la Ley de Propiedad Industrial, ley que se modificó en su título mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 2 de agosto de 1994, la cual se encuentra vigente a nivel nacional, en cuyo primer artículo se establece que "las disposiciones de esta Ley son de Orden Público y de Observancia General en toda la República....."* <sup>2</sup>

*Teórica y especialmente en la edad media tuvo gran auge el derecho que se tenía sobre una o más marcas, se invocaba a propósito del derecho de marcas, las acciones rei vindicatio y uti possidetis.* <sup>3</sup>

*Cabe mencionar que una de las teorías más antiguas sostiene que el derecho de marca puede ser objeto de un derecho de propiedad; esto se da a partir de la Revolución Francesa, cuando legisladores y la doctrina reconocen la existencia de un derecho subjetivo natural del creador de la obra, el invento o marca, reconocimiento que se condiciona al cumplimiento de determinadas formalidades; para la protección del derecho que se materializa en algo concreto se le aplica el concepto más tradicional, el derecho inmediato sobre un bien, que lo era el derecho de propiedad.* <sup>4</sup>

## EL PRINCIPIO DE LA PROPIEDAD DE LAS MARCAS

*El principio de la propiedad de las marcas de fábrica y de comercio se encuentra en la naturaleza misma de las cosas, es la aplicación de la regla de Suprema Justicia; de que, a cada quien lo suyo; "QUIQUE SUUM" <sup>5</sup>; como consecuencia del derecho de propiedad que existe sobre el objeto que se fabrica o se vende, (Esta teoría fue sostenida por Rendu Blane y Camels).*

*Estos autores, según Breuer Moreno, no tomaron en cuenta que el derecho de la marca no se pierde cuando los productos han salido de manos del titular de la marca.*

*"El titular de la marca conserva íntegros sus derechos sobre la marca; como los derechos de las marcas son independientes de los derechos de propiedad sobre los productos, y el adquirir los productos marcados no implica, adquirir el derecho sobre la marca".*

---

1) Justo Nava Negrete. *Derecho de las Marcas*. Editorial Porrúa. México, D.F., 1985. pág. 121-124

2) *Ley de Propiedad Industrial*. Editorial Sista. México, D.F., 2004. pág. 235.

3) Justo Nava Negrete, *ob. Cit.* Pag. 123.

4) Elena de la Fuente García. *El uso de las marcas y sus efectos jurídicos*. Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y Sociales. S.A., Madrid España 1999. pág. 23.

5) *Diccionario de Derecho Romano*, Sócrates Jiménez Triana, Editorial Sista 2ª Edición México 1991. pág. 298.

*Albert Chavanne y Jean Jaques Burst, señalan que la validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud del producto o del servicio, a los cuales se aplica, siendo esta regla aceptada y reconocida por la Doctrina y Legislaciones sobre la marca, inclusive, se encuentra plasmada en el Convenio de París, que tuvo lugar en Estocolmo en 1967, específicamente en su artículo 7, el cual dispone, "... La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o del comercio ha de aplicarse, no puede en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca".*

*Asimismo, se considera que el derecho sobre la marca es un derecho de propiedad, es decir, la protección del beneficio social. Por lo que hace a la aportación intelectual, frente a la sociedad, en cuanto a lo inmaterial, ya que su titular tiene el derecho del uso y disposición desde luego con las limitaciones que la ley le imponga, pero contando con el apoyo jurídico que le brinda a los titulares de creaciones intelectuales e industriales, atendiendo al tipo de litigio que pudiera generar el derecho del titular de la marca se determina el tipo de litigio que pudiera derivarse.*

*Al maestro y jurisconsulto (Belga) Edmond Picard, quien dio nacimiento a la Ley Belga, sobre los Derechos de Autor, también se le atribuye ser el creador de la Teoría de los Derechos Intelectuales, y de diversas obras, así como publicaciones, en relación con su teoría de propiedad intelectual, menciona que la estructura Ontológica de todo derecho aislado esta formado en su conjunto por cuatro elementos esenciales:*

*1.- Un titular (sujeto elemento activo); aquel al que el derecho pertenece y que le favorece ventaja, beneficio e igual por repercusión el destinatario y receptor de su utilidad;*

*2.- El objeto (las cosas elemento pasivo); o sea sobre los cuales el titular del derecho ejerce su prerrogativa jurídica; es decir el medio ambiente (cuerpo, tierra, aire, mar y sus componentes), son elementos aprovechados por el hombre y pueden ser objeto de un derecho*

*Este medio ambiente se compone de:*

*A.- Del desarrollo personal propio (persona, corpus) que se compone de tres órdenes yuxtapuestos:*

*a).- Las materialidades de la persona,*

*b).- Sus efectividades, su honor, sensibilidad, etc.*

*c).- Los atributos, las actitudes, capacidades y facultades, que le confiere en materia privada o pública, paternidad, electorado, etc..*

*B.- De los sujetos jurídicos exteriores a nosotros (otros); los cuales pueden tener derecho a la relación jurídica que les imponen ciertas acciones activas o pasivas a nuestro provecho;*

C.- De las cosas materiales (*strictu sensu*), todas aquellas que son accesibles y susceptibles de ser consideradas como valor económico;

D.- De las concepciones intelectuales (*inmateriales*) son las concepciones mentales (los pensamientos, conceptos, creaciones, las invenciones consideradas independientemente de su realización material, las obras literarias o artísticas, las confinaciones industriales, marcas de fábrica, modelos, etc.) y,

E.- De los derechos aglomerados en masa, las universalidades.

3.- Una relación entre el sujeto y el objeto, designa la manera en virtud de la cual el sujeto se puede beneficiar disponiendo y usando el objeto.

4.- La protección o coerción jurídica; explica la aplicación de la fuerza gubernamental, que entra en ejercicio para proteger cualquier derecho cuando este se transgrede y para ejercer coerción contra aquel que lo transgredió, para hacer que lo respeten o en su caso restablecerlo; esto se manifiesta de dos maneras: El titular, sujeto del derecho persigue a aquel que ha lesionado su derecho o bien se defiende contra quien se propone lesionarlo; en el primer caso procede por la vía de acción (*ofensiva*); en el segundo caso por la vía de excepción (*defensiva*).

Los cuatro elementos antes mencionados son normativos y tienen como características las siguientes: son invariablemente intangibles, excepto el objeto central aquel que se propone lesionarlo.

Picard, en su obra *Las Cuatro Constantes del Derecho*, cuarta parte titulada, "Clasificaciones de los derechos y terminología jurídica", señala que; las divisiones y los grupos basados sobre alguno de los cuatro elementos ya referidos, constituyen elementos constitutivos de derecho, son internos y ontológicos, las otras derivaciones y grupos son externos porque tienen una base exterior a esos elementos constitutivos.

Manifiesta Picard, que desde tiempo de los romanos y hasta fechas recientes solo se conocían tres categorías, (*división tripartita*):

a).- Derechos personales (*jura in persona propria*) patria potestad, matrimonio, mayoría e interdicción,

b).- Derechos obligacionales (*jura in alterno*) compraventa, arrendamiento, mandato, etc...

c).- Derechos reales (*jura in re materiale*), propiedad, usufructo, servidumbre, etc..

A esta división tripartita Picard agrego una cuarta categoría a la que denominó derechos intelectuales, el autor del cual estamos hablando refiere que comúnmente se

introducen los derechos intelectuales en la categoría de los derechos reales, respetando la división de los romanos asimilándolos a la propiedad ordinaria.

Sin embargo; Amar Moisse, critica la teoría de los derechos intelectuales, porque dichos derechos no pueden tutelar las marcas, ya que no implican un trabajo intelectual, sino que aseguran las ventajas del ejercicio de la industria o comercio. <sup>6</sup>

## TEORIA DE LOS MONOPOLIOS

“Ernest Roguin, dio a conocer una categoría especial de derechos en donde se comprenden los derechos intelectuales e industriales, o sea “Los Monopolios de Derecho Privado” diferenciándolos de los derechos absolutos y relativos, clasificación del derecho subjetivo atendiendo al objeto de derecho o vínculo Jurídico.

Los monopolios según este autor, no son derechos absolutos sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer; esos derechos comprenden del lado pasivo, una obligación de no imitación y del lado activo la facultad de impedir esa imitación; así mismo dichos derechos tampoco son derechos relativos, porque no existen contra una o varias personas, sino contra todos, porque se considera que entre los derechos intelectuales e industriales, no haya una propiedad en el sentido usual del concepto; lo que hay es un “Monopolio del Derecho Privado”.

Por lo que hace al maestro Nava Negrete, este manifiesta que a su parecer existe inconsistencia en dicha teoría, la cual consiste en que resulta insostenible establecer que el titular de una marca tenga un monopolio de derecho privado, en virtud de que el signo o medio material utilizado como marca para distinguir un producto o un servicio, puede ser empleado por otra persona distinta para distribuir un producto o servicio diferente, por lo que hace incompatible el empleo de la palabra monopolio en su acepción jurídica para establecer la NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE MARCAS; así también la exclusiva referencia al derecho privado resulta limitativa del campo de aplicación que tiene el titular de una marca, se manifiesta como característica de dicho derecho del orden público y el interés social, y no un interés privatista, se insiste que el titular de una marca tiene la propiedad de esta, pero con ciertas modalidades propias y características, del bien inmaterial de que se trata de proteger y regular por el derecho. <sup>7</sup>

### 1.0.2.- CONCEPTO DOCTRINAL Y LEGAL DE LA MARCA

---

6) Justo Nava Negrete: Ob. Cit. Pág. 129

7) *Ibidem*, págs. 137 - 138

*Con motivo de la evolución, expansión y competencia del comercio, los juristas han tenido una gran problemática respecto de delimitar precisando los elementos que forman la figura jurídica designada marca; para tal efecto los tratadistas han tenido que crear nuevas figuras jurídicas con el fin de llegar a la creación del derecho de marcas comúnmente utilizado en el ámbito empresarial, toda vez que la empresa ha sido considerada como una unidad económica por un lado y por otro de índole social, que distingue la actividad del sujeto del establecimiento mercantil como un todo material real o personal (objetivo); un elemento subjetivo e inmaterial que forma parte de esta organización lo es el derecho de propiedad industrial, específicamente el derecho marcario.*

*La marca activa, es como un mecanismo de diferenciación entre el producto y un servicio de una empresa y otra, y es a través de la figura jurídica de la marca que un empresario da a conocer públicamente su producción de mercaderías, la que introduce en el mercado de la oferta y la demanda en el que la variedad de mercancías o productos difieren en cuanto a la calidad, sabor, características, eficacia, etc., en algunas ocasiones los productos o servicios son tan parecidos que solo se distinguen por la marca o signo identificador que les da la procedencia empresarial que los distribuye o fabrica.*

*La marca aparece frente al consumidor como un medio o vía para que éste, pueda elegir entre la gran multitud de mercancías de un solo tipo, seleccionando el producto que mas le agrade o sea económicamente más atractivo.*

*El uso obligatorio de la marca constituye uno de los principios informadores del sistema de marcas, fundamentalmente para la configuración de la naturaleza de la marca como bien inmaterial, el uso de la marca produce la unión del signo con el producto siempre que sea percibida por los consumidores.*

*Una de las teorías más antiguas sostiene que el derecho de marca puede ser objeto de un derecho de propiedad; es a partir de la Revolución Francesa cuando legisladores y la doctrina reconocen la existencia de un derecho subjetivo natural del creador de la obra, el invento o la marca. Reconocimiento que se condiciona al cumplimiento de determinadas formalidades para la protección del derecho más tradicional, el derecho inmediato y sobre un bien de propiedad.<sup>8</sup>*

*En el presente trabajo, se tratarán de analizar algunas doctrinas que se han abocado a la concepción de la figura central de esta Tesis, que es la MARCA, doctrinas éstas como la Francesa, Italiana, Española, Latinoamericana y por supuesto la doctrina Mexicana, criterios éstos citados por el maestro Justo Nava Negrete en su obra "Derecho de las Marcas", a continuación se transcribirán dichos criterios, iniciando por la doctrina Francesa, cuyo principal exponente lo es el tratadista Yves Saint Gal*

---

<sup>8</sup>) Elena de la Fuente, García. Ob.Cit. p4g. 23

## DOCTRINAS FRANCESAS

*En Francia, este autor sostiene que en el plano jurídico de 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 Marca es pues un signo de adhesión de la clientela.*

*En la actualidad, se considera que los legisladores han renovado la doctrina de propiedad y han surgido nuevos conceptos y teorías del plano jurídico en donde se coloca al derecho marcario y por lo tanto definir qué es LA MARCA y lo que conlleva en sí misma en cuenta a los derechos subjetivos y objetivos que protege legalmente.*

*Por lo que hace al plano económico, 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; agrega el autor que mientras la definición jurídica y clásica pone principalmente el acento sobre el carácter distintivo que presenta la Marca para con la clientela y los competidores, por lo que hace a la definición económica ésta recurre a un principio aún más reciente, el de una constante cualitativa y de garantía aportada por la marca al público que confía en ella, ambas definiciones son por otra parte complementarias y no deben ser opuestas la una y la otra.<sup>9</sup>*

*Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst definen la Marca como un signo sensible puesto sobre un producto o acompañando un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.*

*Agregan dichos autores; la marca encuentra así su lugar en los derechos de la propiedad industrial, por medio de los derechos sobre los signos distintivos por oposición a los derechos sobre las creaciones nuevas.*

*Finalmente, M. Z. Weinstein, por su parte, afirma que por definición la Marca, "es un signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores".*

*Cabe decir, que en términos generales, la actual doctrina francesa define la Marca mediante su función esencial o sea la de distinción o diferenciación, así también hace referencia entre los objetos susceptibles de ser distinguidos por una Marca, a los servicios.*

*" La protección conferida a una Marca es, según la concepción de diversos países, limitada a los artículos o servicios comprendidos en el libelo de un depósito en vigor o aquellos que son objetos de una explotación continua ".*

---

<sup>9)</sup> Justo Numa Negrete, ob. Cit. Págs. 143 y 144).

*“ Esta es la regla dicha de la especialidad de Marca que domina nuestra materia ”  
(Saint-Gal lves.)*

## DOCTRINA ITALIANA

*Para los integrantes de esta doctrina, la Marca ha de ser especial, debe individualizar los productos de un establecimiento, de una industria o comercio, no puede cubrir uniformemente los productos de diversos fabricantes sin faltar a su finalidad, que es la de determinar su procedencia de las mercancías o productos de un establecimiento determinado, por lo mismo que un signo se considera especial, el mismo tiene la capacidad necesaria distintiva del producto y vale por lo tanto como Marca. (Ramella Agustín)*

*El tratadista Ezio Capizzano, afirma que las marcas se pueden definir, como, “aquellas contraseñas de productos y mercancías que, análogamente a los otros signos distintivos (firma y enseña), son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías, sobre los cuales se fijan de otros iguales o similares y por eso confundibles.*

*Por lo que toca al tratadista Alfonso Giambrocono, este autor considera que la Marca “es cualquier signo distintivo aplicado al producto o fijado en relación al producto; como por ejemplo; sobre los contenidos en el producto mismo, que sea en grado tal, de distinguir el producto mismo de otros similares desde luego que existan en el comercio ”.*

*Por su parte el tratadista Renato Corrado, define la marca como; “ un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en el mercado ”.*

*Como es de observarse respecto de esas definiciones de la marca, en realidad una gran mayoría de autores o tratadistas, sino concuerdan, si señalan que la marca no es otra cosa más que un signo, algunos de ellos señalan que es un signo sí, pero, un signo distintivo, otros sólo señalan que es una contraseña, que sirve para reconocer sus productos de otros productos o servicios que se hallan en el mercado, cabe decir, que algunos autores no tratan a la marca como un signo distintivo tanto de productos, mercancías y servicios, sino que únicamente la señalan como contraseñas de producto y mercancías y otros señalan que es un signo cualquiera, aplicado al producto o fijado en relación al producto.*

*Una vez observada la concordancia de las definiciones que han planeado la mayoría de los autores o estudiosos de la figura central de esta tesis, que es la MARCA, concuerdan con la doctrina Francesa. Observamos en las dos primeras definiciones anteriores omisión respecto de los servicios, sin embargo, no implica que estos autores no consideren su existencia legal, mediante la Ley de fecha 24 de diciembre de 1959, No. 1178; así también a la diferente interpretación de la función distintiva, que hace que la doctrina se encuentre dividida en este aspecto.*

## DOCTRINA ESPAÑOLA

Una de las teorías más antiguas sostiene que el derecho de Marca puede ser un derecho de propiedad; es a partir de la Revolución Francesa, cuando legisladores y la doctrina reconocen la existencia de un derecho subjetivo natural del creador de la obra, el invento o la Marca; reconocimiento que se condiciona al cumplimiento de determinadas formalidades, para la protección del derecho que se materializa en algo concreto se le aplica el concepto más tradicional, el de derecho inmediato y sobre un bien el derecho de propiedad; la Marca es definida en la Ley de Marcas en su artículo 1º., como "todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios idénticos o similares a otra persona", de esta definición se desprende que se trata de un signo o medio que ha de tener una capacidad distintiva de productos o servicios.

El signo o medio no es algo tangible, pues para ser percibido necesita la apreciación de forma sensible, esto es que se exteriorice en el producto o servicio que diferencia; para que la Marca adquiriera una forma sensible de materializarse, ha de utilizarse, así pues la Marca surge cuando se produce la unión entre el signo y el producto .

En España, C. E. Mascareñas, afirma que "la marca es un signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas".

Por lo que toca a Arturo Cauqui, sostiene que "la Marca, es la forma más típica de registro de los signos distintivos, se aplican a distinguir en el mercado los productos o servicios proporcionados o prestados por su titular, de los productos o servicios de la misma naturaleza que se comercialicen a un tiempo".

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

## DOCTRINAS LATINOAMERICANAS

Finalmente, transcribiremos algunas definiciones de autores latinoamericanos:

En Colombia, Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, definen la marca "como un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela".



*En Costa Rica, Boris Kosolchyk y Octavio Torrealba, definen a la marca como "cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros".*

*En Guatemala, Eduardo Vásquez Martínez, señala que las marcas "son los signos o medios materiales que sirven para señalar y distinguir de los similares los productos fabricados o vendidos por una empresa".*

*En Venezuela, Benito Sanzó, emplea el término marca para indicar el signo distintivo de los objetos producidos o puestos en comercio"*

*Estas definiciones, al igual que las anteriores son en esencia lo mismo, lo único que varía es la forma, lo que confirma lo aseverado por C. E. Mascareñas de que "El Derecho de los diversos Países nos da definiciones de la marca que en realidad no difieren las unas de las otras, más que en la forma; no encontramos diferencia esencial, las diferencias surgen al establecer cuales son los signos que pueden constituir la marca, otra diferencia esta en los objetos susceptibles de ser distinguidos por la marca, y así el derecho de algunos países acepta como objeto apto el servicio prestado por la empresa"<sup>10</sup>*

## EN MÉXICO

*Por lo que toca a nuestro País, la obra de Álvarez Soberanis, intitulada, " La regulación de las Inventiones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica ", publicada en 1979, quien al referirse al tema que se analiza, hace alusión a las cuatro corrientes doctrinales en relación a la definición de la marca expuesta por el autor mexicano David Rangel Medina, y posteriormente, dicho autor con el objeto de contar con una hipótesis de trabajo, cita las dos definiciones elaboradas por Yves Saint-Gal, definiciones a las que ya se hizo referencia, citando también una definición propuesta por la OMPI. (Organización Mundial de la Propiedad Industrial), y finalmente, cuando se refiere al concepto económico de la marca nos indica que " marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros "; así mismo explica la dificultad que existe para determinar el valor económico de las marcas, debido a su subjetividad en el gusto del público, ya que este es un elemento indispensable para mantenerse en el mercado y elevar la demanda, si ese objetivo es superado resultara valioso para la empresa, aunque existe el riesgo de lo contrario inclusive tratándose de marcas de prestigio internacional, si no se obtienen los resultados que se esperan. "<sup>11</sup>*

*Es indudable el acierto del legislador mexicano al definir a la Marca de Productos y de Servicios, ya que se concretó a indicar su verdadero carácter, esencia y funcionabilidad; asimismo el hecho de no haber incluido en ambas definiciones el término empresa, de*

---

10) Justo Nava Negrete ob. Cit. Pág. 144 - 147.

11) Jaime Álvarez Soberanis. *La Regulación de las Inventiones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. Primera Edición. Editorial Porrúa. México, D.F., 1979. pág. 281*

naturaleza eminentemente económica, y que, aún cuando se ha pretendido afanosamente por numerosos autores, darle una significación jurídica, no existe uniformidad conceptual al respecto, si bien es cierto de su exitosa aceptación en las diversas legislaciones, también lo es que, de ninguna de ellas se ha definido jurídicamente el término empresa, por lo que su empleo se prestaría a diversas interpretaciones, en un campo como es el de las Marcas, de por sí complejo, que lo que se busca es una mayor claridad y precisión jurídica en regulación de esta materia.

## DEFINICIONES LEGALES

Por lo que corresponde a las definiciones de carácter legal, de las marcas, el gran grupo de autores estudiosos al máximo del derecho de las marcas o derecho mercantil, o marcario, señalan las siguientes definiciones con respecto a las marcas de carácter legal, el autor español, C.E. Mascareñas, y el autor francés; Yves Saint-Gal, ambos autores señalan que “ la marca es un signo o un medio que permite a una persona física o moral, distinguir sus mercancías de las de sus competidores ”. Esta es una definición para los países que protegen solamente las marcas de fábrica y de comercio.

Así también inmediatamente proporcionan otras definiciones para los países que protegen no solamente la marca de fábrica o de comercio, sino también la marca de servicios de la siguiente manera:

“ La marca es un signo (o un medio), que permite a una persona física o moral distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servicios, de los de sus competidores”.

Por último da una definición de la marca, para aquellos países raros que admiten además la marca auditiva, en estos términos:

“ La marca es un medio material o inmaterial que permite a una persona física o moral distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servicios de los de sus competidores ”.

Con el objeto de ilustrar los diferentes conceptos de lo que es la marca y que se encuentran implícitos en las diversas legislaciones internacionales, citaremos a continuación un fragmento de los países correspondientes a los autores contemporáneos transcritos anteriormente:

En Francia, la Ley Sobre Marcas de Fábrica, de Comercio o de Servicios, de 31 de diciembre de 1964, modificada por la Ley de 23 de junio de 1965, que abrogó la Ley de 23 de junio de 1857, dispone en su artículo 1º.: “ Se consideran como marcas de fábrica, de comercio o de servicio los nombres patronímicos, los pseudónimos, los nombres geográficos, las denominaciones arbitrarias o de fantasía, la forma característica del producto o de su

*acondicionamiento, las etiquetas, envolturas, emblemas, grabados, timbres, sellos, viñetas, orillos, ribetes, combinaciones o disposiciones de colores, dibujos, relieves, letras, cifras, divisas y, en general, todos los signos materiales que sirvan para distinguir los productos, efectos o servicios de una empresa cualquiera*”.

*En Italia, el Código Civil aprobado por Real Decreto de 16 de marzo de 1942, en el Libro V del Trabajo, Título VIII de la Hacienda (establecimiento), Capítulo III De la Marca, establece en su artículo 2569, que: “ Derecho de exclusividad. Quien ha registrado en las formas establecidas por la ley una nueva marca, constituida por un emblema o por una denominación y destinada a distinguir mercaderías u otros productos de la propia empresa, tiene derecho a valerse de ellas de un modo exclusivo para las cosas respecto de las cuales ha sido registrada ”.*

*En España, el Estatuto de la Propiedad Industrial, Decreto-Ley que entró en vigor el día 15 de septiembre de 1929, señala en el Título III Marcas, Capítulo Primero, Marcas en General, en su artículo 118, “Se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase o forma que sirva para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo”.*

*En Colombia, por Decreto 410 de 1971, por el cual se expidió el Código de Comercio, el libro 3º., Título 2º., De los Signos Distintivos, en el artículo 583, dispone que “Se entiende por marcas de productos todo signo que sirva para distinguir los productos de una empresa de los de otra”. Se entiende por Marcas de Servicios todos los signos destinados a distinguir los servicios de una empresa con los de otra, pese a que ambas ofrezcan el mismo servicio o producto.*

*Para Costa Rica, al igual que Guatemala y Nicaragua, el concepto legal de marca es el que establece el Convenio Centroamericano por la protección de la Propiedad Industrial, suscrito en San José (Costa Rica), el 1º. de junio de 1968, en el artículo 7º., “para los efectos del presente Convenio, Marca es todo signo palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular”.*

*En Venezuela, rige la Ley de Propiedad Industrial, promulgada el 2 de septiembre de 1955, que define la marca así; artículo 27, “Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia su propia empresa”.*<sup>12</sup>

---

12) Justo Nava Negrete. Ob. Cit. págs. 147-148

Las anteriores definiciones de los países de América, están inspiradas en la Ley de tipo sobre Marcas, que a grandes rasgos establece lo siguiente:

Nombres Comerciales y actos de Competencia Desleal, para los países en desarrollo que en su parte primera, Disposiciones Generales, establece en su artículo 1º, en el sentido de la presente Ley se entiende por;

a).- Marcas de Productos; todo signo visible que sirve para distinguir, los productos de una empresa de las otras empresas.

b).- Marcas de Servicios; todo signo visible que sirve para distinguir los servicios de una empresa de los de otras empresas.

En México, la Ley de la Propiedad Industrial vigente en todo el territorio nacional, al respecto refiere:

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

“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, y

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.”<sup>13</sup>

El Alemán Mark, define que la marca es una señal dibujada, pegada, hecha a fuego, etc., en una cosa, animal, o persona esclavizada, para distinguirlo o darle el toque de pertenencia de alguien. La definición técnica es el signo utilizado por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos singularizarlos, individualizarlos, denotar su procedencia o calidad, en su caso de otros de su misma clase o especie.<sup>14</sup>

13) Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Sista, México 2004, pág. 258

14) Instituto de Investigaciones Jurídicas, Enciclopedia Jurídica Mexicana UNAM, Editorial Porrúa, S.A. de C.V., Tomo V México, 2002, pág. 919

*En base al sistema tradicional, se propone la siguiente definición de marca:*

*Marca es el signo material o inmaterial, que acompaña o se encuentra adherida a un envase mueble y que contiene el signo distintivo, nombre o colores, que sirven para que los consumidores diferencien el producto, mercancía o servicio elaborado o distribuido por una empresa y otra de acuerdo a su calidad, cantidad, sabor, durabilidad o precio, con el fin de atraer la clientela y después conservarla y en su caso aumentarla.*

*Otro aspecto importante a considerar lo es que los legisladores para poder proteger los derechos de los gobernados y crearles obligaciones, así como las respectivas sanciones aplicables en caso de incumplimiento, o para emitir un concepto doctrinal y legal, en este caso refiriéndome al concepto de marca que es un bien inmaterial, deben partir de una base jurídica, en México lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo los órganos que integran la PROPIEDAD INDUSTRIAL, en busca de la debida protección los instan para crear otras leyes y normas jurídicas; como lo es el Código de Comercio, en la parte conducente; la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento; de manera supletoria, el Código Federal de Procedimientos civiles, el Código Civil para el Distrito Federal, la Ley de Derechos de Autor, así como por los tratados internacionales de los que México es firmante.<sup>15</sup>*

### 1.0.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS

*En la legislación mexicana, no se tiene noticia de que en la época Precortesiana hubiera alguna disposición sobre la materia, pero sí en la Colonia por lo que hace a los objetos de plata. En los Códigos de Comercio que han regido en México (1854, 1884 y 1889), no aparece ninguna regulación directa sobre la materia, aunque sí disposiciones relativas a la misma, la primer ley que de forma especial reglamentó al respecto fue la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, (Rangel Medina)*

*La formación de las marcas es el medio que de alguna manera al constituirse una marca permite que se pueda clasificar, pueden formar una marca: las denominaciones, signos visibles, nombres comerciales, razones o denominaciones sociales y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen, y que no sean prohibidos.<sup>16</sup>*

*En vista de lo anterior iniciaremos nuestra clasificación con el concepto legal que da la definición de marca implícito en la ley de Propiedad Industrial y los elementos esenciales de esta:*

*La Ley de Propiedad Industrial en su artículo 88 estipula lo siguiente:*

---

15) *La Propiedad Industrial*. Carlos Viñanara Paschkes. Editorial Trillas. Primera Edición. pág. 127

16) *Instituto de Investigaciones Jurídicas*. Enciclopedia Jurídica Mexicana UNAM. Ob. cit. pág 919.

*"Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".<sup>17</sup>*

*"Constituye una marca todo signo o medio material que pueda servir para distinguir mercancías, productos o servicios de una persona física o moral, de las mercancías, productos o servicios de las demás.*

*Siguiendo la idea de Barrera Graf: "Una marca se define como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el estado*

*Antes de dar una clasificación de lo que son las marcas comerciales se deberá tomar en consideración los elementos esenciales que las componen y los cuales son la base para hacer la clasificación respectiva.*

### ELEMENTOS ESENCIALES DE LA MARCA

*1.- Signo Exterior.- Requisito esencial, pues la marca sirve para distinguir productos o servicios, por lo que debe ser fácilmente perceptible por los sentidos: oído, vista, tacto, gusto u olfato.*

*En el derecho positivo todavía no se incluyen como registrables las marcas tangibles, gustativas o auditivas, no obstante que el desarrollo industrial del siglo xx ha permitido realizar propaganda de productos o servicios mediante la música o de sabores exclusivos, es todo aquello que es fácilmente captable por nuestros sentidos y no solo aquello que podemos ver.*

*2.- Generalmente Facultativo.- Porque la marca protege un interés de carácter privado, que consiste en la protección al empresario de posibles actos de competencia desleal de sus competidores, que pretenden desviar en su provecho la clientela adquirida.*

*3.- Original.- Porque individualiza el artículo o servicio respectivo en un signo determinado, ya que uno de los fines primordiales de la marca es diferenciar e individualizar la mercancía.*

*4.- Nuevo.- Porque debe ser distinto de cualquier otra marca que se refiera a los mismos o semejantes productos o servicios.*

*5.- Independiente.- aspectos:*

---

<sup>17</sup> Ley de Propiedad Industrial Ob cit. pág. 258

- A) *Referente al producto o servicio: individualiza al producto o servicio respectivo en un signo determinado.*

- B) *En función a la territorialidad: la marca se mantiene independiente de los demás registros que se transmiten en otros países, pues no existe una marca internacional, lo cual ocasiona el fenómeno de las marcas paralelas.*

6.- *Lícito.- Debe ir de acuerdo con la ley, la moral y las buenas costumbres.*

7.- *Exclusivo.- Porque es privativo para la persona que lo usa.*

8.- *Distintivo de los productos o servicios.- Porque sirve para distinguir los productos o los servicios prestados de otros semejantes, evitando confusiones entre unos y otros.*

9.- *Que elabora, expende productos o presta servicios una persona física o moral.- En la actualidad se ha hecho posible que cualquier persona sea sujeto de comercio y pueda ser titular de una o varias marcas.*

10.- *De garantía para el consumidor.- porque el producto que se identifica con una marca, reúne, por lo general, caracteres específicos de ese producto, que gustan o molestan, según sea el caso al consumidor, el consumidor puede valorar el producto por medio de su marca y adquirir el de su confianza, o bien denunciar cualquier anomalía, si considera que ésta le ha causado perjuicio.*

11.- *De tutela para el empresario.- Porque hace que su producto o servicio se distinga de los demás facilitándole con ello los medios para resaltar sus cualidades ante el consumidor y generando derechos de exclusividad frente a terceros que elaboran o expenden el mismo o similar tipo de productos o prestan el mismo o similar tipo de servicios.*

12.- *Medio de control para el estado.- A partir de las diferentes marcas el estado se puede enterar del desarrollo económico, industrial y comercial que tiene el país en un momento dado y tratar de nivelar la balanza entre exportaciones e importaciones, mediante los registros marcarios, podrá conocer el movimiento económico de las empresas y si predominan las marcas de propietarios de origen extranjero o nacional.*<sup>18</sup>

*En el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC o TRIP'S), se establece (artículo 15.1), que puede constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras e indica que se podrá exigir como condición que los signos sean perceptibles visualmente, principio contenido en el Tratado de Libre Comercio de*

---

18) Carlos Vilamata Paschkes. Ob cit. Pág. 230, 233- 234

*América del Norte (TLC) (artículo 1708); Costa Rica (artículo 14-9); G-3 (artículo 18-08); Bolivia (artículo 16-15); Nicaragua (artículo 17-09); Triángulo del Norte (artículo 16-16) y Chile (artículo 15-15). Este principio cuenta en el protocolo de MERCOSUR y en la Decisión 344, en esta se establecen los signos perceptibles que puedan ser gráficamente representados.<sup>19</sup>*

## CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS POR EL LUGAR QUE OCUPAN

*En el presente apartado, se clasificarán las marcas delimitándolas del lugar o producto o servicio en que se encuentren adheridas, asimismo, se tomará en consideración la función que la propia marca desempeña, considerando desde luego tanto la doctrina como la Ley que las rige.*

*Empezaremos, diciendo que las marcas se dividen, de manera tradicional y doctrinalmente en dos clases :*

*a).- Las Marcas Industriales, que son aquellas de que se vale precisamente el industrial o productor de los artículos o mercancías que el industrial produce y lanza al mercado para su venta a los consumidores.*

*b).- Por lo que hace a las marcas comerciales, éstas, son aquellas que la persona, ya sea física o jurídica vende, los productos o mercaderías, elaboradas por el productor, esto es que el vendedor puede agregar a los productos o mercancías su propia marca adherida al mismo producto o mercancía.<sup>20</sup>*

*1.- Marcas nominadas: Se comprende en esta categoría a las denominaciones, a todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarios, mitológicos, de astros, de animales, de vegetales, de la naturaleza, etc. ( Sepúlveda).*

*Las denominaciones sociales se refieren al nombre de las sociedades mercantiles de formación libre, pero seguidas de la indicación o de sus siglas, del tipo de sociedad adoptada, p.e. Puerto de Liverpool. En algunos casos es forzoso el empleo de la razón social; en algunas de las denominaciones, en otras es optativo el uso de unas u otras. (Mantilla Molina).*

*2.- Figurativas o emblemáticas: Son las que consisten en dibujos o figuras características que independientemente del nombre o denominación, sirven para designar los productos en que se aplican (Rangel Medina), p.e. viñetas, diseños, retratos, imágenes, firmas, escudos, monogramas, estampillas, letras, guarismos bajo forma especial, y otros gráficos.*

*3.- Plásticas: Cuando es la forma de los productos o la forma de sus envases o la forma de sus recipientes, o la forma de sus respectivas envolturas; el medio material que empleen*

---

<sup>19</sup>) Revista Práctica Fiscal Laboral y Legal- Empresarial, Editorial Tax, México junio de 2003, número 329, pág. 813-14

<sup>20</sup>) Roberto L. Mantilla Molina: Derecho Mercantil. Edotial Porrúa. Méjico MMU. 29 Edición. pág. 119-120



como signo distintivo de las mercancías, las marcas se llaman formales o plásticas. Las figuras geométricas y los relieves pueden incluirse también en ese grupo (Rangel Medina).

4.- *Mixtas:* También llamadas *compuestas*, pues son una combinación de marcas *nominativas* y *figurativas*. La existencia de este tipo de marcas permite el registro de *denominaciones* o *figuras*, mismas que de forma aislada no son registrables.

5.- *Marcas ligadas, colectivas y vinculadas.* Esta clasificación obedece a la relación entre las marcas.

- a) *Marcas ligadas.-* Son las que a juicio del órgano correspondiente son declaradas como: “son idénticas o semejantes en grado tal que puedan confundirse y amparen los mismos o similares productos o servicios”. Para que la tramitación de este tipo de marcas pueda registrarse, es necesario que su titular las transfiera, todas a la misma persona; sin embargo para que dicho titular las transfiera deberá considerar “que no exista confusión en caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona”.
- b) *Marcas colectivas.-* Es el signo destinado a ser colocado sobre mercancías para indicar especialmente que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas o en una localidad, región, o país determinado. (Rangel Medina). Art.96 LPI
- c) *Marcas vinculadas.-* Entendiéndose con ello a que nuestra legislación obliga a que “toda marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona física o moral extranjera, que este destinada a amparar artículos fabricados o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a una marca originalmente registrada en México.
- d) *Marcas y leyendas obligatorias.-* La ley de la materia obliga que “los productos nacionales protegidos por marcas registradas, deberán llevar ostensiblemente la leyenda ‘marca registrada’, su abreviatura ‘mar. reg’ o las siglas M.R., si una marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastara su renovación para que su uso beneficie a todos los registros.<sup>21</sup>

Como ya se dijo las marcas se clasifican delimitándolas por el lugar o producto o servicio en que se encuentran adheridas, y la función que desempeña, considerando la doctrina y la ley del país, a continuación se transcribirá la clasificación que hace el autor Carlos Viñamata Paschkes de las marcas atendiendo a los diversos factores ya referidos que involucra cada una de ellas, en su obra intitulada *La Propiedad Intelectual*, que en lo personal es la

---

21) Instituto de Investigaciones Jurídicas. Enciclopedia Jurídica Mexicana. UNAM. Ob. cit. pág. 919

*clasificación más completa hasta este momento encontrada en los textos de la materia motivo de esta tesis.*

*a)- Materiales: visibles y palpables, como etiquetas, grabados, etc. (art. 88 y 89-I L.P.I).*

*b).- Inmateriales: como marcas auditivas, gustativas o aromáticas.*

*c).- Bidimensionales: como etiquetas, impresos o dibujos (art. 88 y 89-I L.P.I)*

*d).- Tridimensionales: como figuras, envases, etc. (art. 88 y 89-II L.P.I)*

*e).- Nominativas: consistentes en una o varias palabras, o números, susceptibles de leerse y pronunciarse; por ejemplo: intec, elpro, etc., (art. 88 y 89-I LFPPI)*

*f).- Emblemáticas, consistentes en símbolos, dibujos, emblemas, fotografías o logotipos (art. 88 y 89-I LPI).*

*g).- Mixtas que comprenden la combinación de las dos anteriores (art. 88 y 89-I LPI)*

*h).- Marca para amparar productos: que protege artículos o cosas tangibles, como refrescos, automóviles, cigarrillos, muebles, etc. (art. 87, 88 y 93 L.P.I)*

*i).- Marca para servicios.- protege intangibles, por ejemplo, los de restaurante, de taller mecánico, de entretenimiento, de servicios profesionales de asesoría legal, etc. ( arts. 87, 88 y 93 LPI).<sup>22</sup>*

*La clasificación transcrita con anterioridad conlleva una clasificación de los productos o servicios que pueden ser objeto de registro y amparar una marca, así como los artículos, signos, palabras, etc., que la Ley de la Propiedad Industrial considera y que se relacionan con cada una de ellas, el artículo 89 de la ley en cita refiere los requisitos que deben cubrirse para poder constituir una marca y se pueda otorgar el respectivo registro.*

**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;**

---

<sup>22)</sup> Carlos Vilamata Paschkes. Ob. cit. pág. 236, 237

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

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

*Unificando el criterio de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en su informe anual de 1999 clasifica las marcas atendiendo a las características de cada una de ellas de la siguiente manera:*

- a) Marcas Innominadas (representadas por dibujos o signos);*
- b) Marcas Nominativas (usualmente palabras);*
- c) Marcas Mixtas (con elementos de las dos anteriores);*
- d) Marcas Tridimensionales (generalmente referidos a envases y empaques) y,*
- e) Marcas Colectivas (habitualmente pertenecientes a asociaciones de productores o cooperativas, pudiendo tener características de cualquiera de las clasificaciones anteriores).<sup>23</sup>*

*Continuando con la clasificación de las marcas y tomando en consideración que este hecho obedece a la doctrina nacional e internacional, así como a los fundamentos legales vertidos tanto en la Ley de Propiedad Industrial, como en el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a continuación se citaran diversos conceptos y definiciones legales de las marcas:*

### CONCEPTO DE MARCA COMERCIAL

*(1) Palabra, lema, diseño, imagen u otro símbolo empleado para identificar y distinguir bienes.*

*(2) Cualquier símbolo de identificación, incluso una palabra, diseño o forma de un producto o envase, que sea aceptable para recibir la categoría legal de marca registrada, marca de servicio, marca colectiva, marca de certificación, nombre de marca o presentación comercial, las marcas comerciales identifican los bienes de un vendedor y los distinguen de los bienes que venden otros, su significado es que todos los bienes que ostenten la marca provienen de una misma fuente o son controlados por ella y tienen el mismo nivel de calidad, las marcas anuncian, promueven y ayudan en general a la venta de bienes, una marca comercial es*

---

23) Informe Anual de 1999, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pág. 50

*violada por otra si el uso de la segunda provoca confusión en cuanto a origen, afiliación, vínculos o patrocinio.*<sup>24</sup>

## CONCEPTO DE MARCA DE SERVICIO

*Palabra, lema, diseño, ilustración o cualquier otro símbolo que se use para identificar y distinguir un servicio (servicios de hotel y restaurante, servicios de ventas, servicios de inversiones y otros similares), a diferencia de un producto.*

## CONCEPTO DE MARCA DE PRODUCTOS

*En nuestra actual legislación mexicana concretamente:*

*"Artículo 87. Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios, las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase.*

## CONCEPTO DE MARCA DESCRIPTIVA

*Palabra, imagen u otro símbolo que describe algún rasgo de los bienes o servicios, referente al uso de los mismos, su propósito, sus dimensiones y color, el tipo de usuarios a quienes se dirige o el efecto final que produce en ellos, un término descriptivo no se considera intrínsecamente distintivo; para establecer su validez como sujeto de registro o protección en la corte, es necesario demostrar que ha adquirido un carácter distintivo, el cual se conoce como "significado secundario".*<sup>25</sup>

## CONCEPTO DE MARCA SUGESTIVA

*Palabras, ilustraciones u otros símbolos que sugieren, sin describirlo directamente, algo acerca de un bien o servicio en relación con el cual se utilizan como su marca, por ejemplo, "goliath" como marca de lápices sugiere, aunque no lo describe literalmente, un tamaño grande, se considera que los términos sugestivos son intrínsecamente distintivos y no se requiere prueba de significado secundario para su registro o protección en los tribunales*<sup>26</sup>

## CONCEPTO DE MARCAS COLECTIVAS

*En virtud de la existencia del artículo 7º bis del Convenio de París que permite la existencia de las marcas colectivas, o sea "las pertenecientes a colectividades", cuya existencia no sea contraria a la Ley de origen de cada país de origen"; y que su segundo párrafo agrega*

---

24) <http://USINFO.STATE.GOV/ESPANOL/IPR/GLOS.HTM>, Página Web por BENJAMÍN OELSNER

25) *Idem*

26) *Idem*

*que cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida”*

*Nuestra legislación mexicana crea entonces un concepto de lo que hoy es la marca colectiva ya que nada disponía al respecto en su versión original de 1976, fue hasta 1987 que se le da cabida a esta figura, así como a la marca de empleados y trabajadores, tanto en su primer artículo, que habla de los derechos a patentes de invención, mejoras, marcas, etc...“solicitadas por trabajadores”; así como por “nuevos y pequeños industriales” (sic) (art. 1º).<sup>27</sup>*

*En su antiguo texto “La LFPPI (Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial) decía “se establece la figura de Marca Colectiva que será aquella que forman precisamente las asociaciones tales como; Asociación de Ganaderos del Norte, Asociación de Productores de Aguacates de Michoacán, Asociación de Productores de Artículos de Piel del Bajío, Fabricantes de Artículos para el hogar, etc., estas asociaciones deberán estar legalmente constituidas y solicitar su registro para estar en posibilidad de distinguir en el mercado sus productos o servicios de aquellos productos o servicios que no forman parte de las asociaciones o de sus asociados.”<sup>28</sup>*

*En la actualidad y de acuerdo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en su informe anual de 1999 se establece la siguiente definición.*

*Marca Colectiva (habitualmente perteneciente a asociaciones de productores o cooperativas, pudiendo tener características de cualquiera de las clasificaciones anteriores).<sup>29</sup>*

*Encontrándonos que la Ley de la Propiedad Industrial vigente establece que las sociedades o asociaciones dueñas de marcas colectivas deben estar legalmente constituidas diciendo textualmente lo siguiente:*

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

*ARTÍCULO 97.- Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso.*

*ARTÍCULO 98.- La marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación.*

---

<sup>27</sup>) Jorge Barrera Graf. *Instituciones de Derecho Mercantil*. 3a. reimpresión. Editorial Porrúa. México 1999. pág. 119

<sup>28</sup>) *Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial*. Editorial Porrúa, S.A. de C.V., pág. 37

<sup>29</sup>) *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*. Ob. cit. pág. 50

*Las marcas colectivas se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.* <sup>30</sup>

## MARCA REGISTRADA

*ARTÍCULO 131.- La ostentación de la leyenda marca registrada, las siglas M.R. o el símbolo R, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.*

*Cada una de las clasificaciones hechas con anterioridad contienen a su vez los requisitos que le son exigidos por la legislación mexicana para su registro y protección legal dentro y fuera de la entidad Federativa, y que obedece a los diversos acuerdos, convenios y tratados internacionales de los cuales México forma parte como socio y está obligado a respetar.*

*Actualmente cada vez es mayor la participación del comercio internacional de productos y servicios con un elevado contenido tecnológico, como resultado de la Ronda de Uruguay y como un anexo al Acuerdo de Marrakesh se creó el acuerdo conocido por sus siglas en inglés como TRIP'S (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) o en español, identificado como ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), que constituye el instrumento que establece el marco jurídico internacional de la propiedad intelectual.* <sup>31</sup>

### 1.0.4.- LAS MARCAS DE PRODUCTOS

*Los productos que elabora o expende una empresa o simplemente un comerciante, son el resultado material en que se concreta su actividad industrial o mercantil.*

*La marca nace en estos momentos, exclusivamente destinada a reseñar productos o mercancía elaborada por el industrial, a incorporarse a esos productos y a esa mercancía, como un rasgo formal que integra su propia apariencia exterior, inscribiendo en el la combinación gráfica; adosándole la etiqueta en que la marca se de a conocer o exista.*

*El producto porta en sí mismo la marca, como un dato real inseparable de todos los demás que ofrece a la percepción sensible; por lo tanto, la designación del producto a través de la marca, otorga al producto un asiento material inequívoco, que la facilita.*

---

30) Ley de Propiedad Industrial. Ob. cit. pág. 262

31) Práctica Fiscal Laboral y Empresarial. Ob. cit. pág. 817

*Resultando que las marcas de producto son aquellas, cuyo signo distintivo, sirve para distinguir a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase.*

*Precisamente, las marcas son signos distintivos de las mercancías y el propio Fernández Novoa cita a Fikentscher, para quien la finalidad de la regulación jurídica de la marca es facilitar el contacto con la clientela a fin de llevar a cabo una política ordenada de ventas.*

*El Licenciado Joaquín Rodríguez y Rodríguez, señala que el uso de las marcas es antiguo, encontrándose rastros de las antiquísimas fábricas Chinas y Japonesas de porcelana; en Grecia, y en Roma, se marcaban estatuas, monedas y mercancías. El propio Rodríguez, citando a Ramella, nos dice que en la edad media la marca de comercio, al contrario que la marca de fábrica, estaba poco difundida, bajo el régimen corporativo los productos debían marcarse, más que por el interés privado, es decir, en vista de la competencia de los demás, para poder ostentar un certificado de la autoridad pública que acreditase que los productos habían sido fabricados con la observancia de los reglamentos o estatutos de la corporación ofreciendo plena seguridad al comprador.*

*Aunado a lo anterior y tomando en consideración que las marcas industriales se emplean directamente por el productor de la mercancía o servicios que presta; es decir aquellas que el industrial o productor lanza al mercado sin intermediarios, y que las marcas comerciales son empleadas por el comerciante respecto de las mercancías que vende, o servicios que presta, pudiendo a su vez añadir su propia marca a la del productor, aunque es frecuente que se emplee la expresión marca industrial englobando las dos clases anteriores.<sup>32</sup>*

*Se debe tomar en cuenta que las marcas de productos reguladas por la Ley de la Propiedad Industrial, en sus artículos 87 y 93, Título Cuarto, De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales, textualmente, dice:*

*ARTÍCULO 87, Los Industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.*

*ARTÍCULO 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.*

*Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.”<sup>33</sup>*

### 1.0.5.- LAS MARCAS DE SERVICIO

---

32) Joaquín Rodríguez y Rodríguez. Curso de Derecho Mercantil. Tomo 1. Editorial Porrúa, S.A., México 1999. 24ª Edición. Pág. 195

33) Ley de la Propiedad Industrial. Ob. cit. págs. 258 y 262

*Son aquellas, cuyo signo distintivo sirve para distinguir un servicio de otro de su misma clase o especie, en esta clase de marcas el signo distintivo lo porta la empresa que presta el servicio, tal vez podría ser que la marca también la porte el personal o los bienes con que presta el servicio la empresa.*

*Un concepto de marca de servicio en la actualidad es: "marca de servicio, lema, diseño, ilustración o cualquier otro símbolo que se use para identificar y distinguir un servicio (servicios de hotel y restaurante, servicios de ventas, servicios de inversiones y otros similares), a diferencia de un producto. <sup>34</sup>*

*Sin embargo, junto a la marca del producto, la intensidad, variedad y complejidad del tráfico mercantil, ha hecho nacer otro tipo de marca; que la marca de servicios, destinada a distinguir en el mercado, no productos sino que únicamente prestaciones, que es lo que venden o lo que la empresa presta o una serie de empresas, tales como las dedicadas al transporte tanto terrestre, aéreo, marítimo, etc.; así también empresas dedicadas a la asistencia sanitaria, a la enseñanza, a la hotelería, a la construcción, etc., la actividad que estas empresas ofrecen al público, es verdad que se traduce también inevitablemente en realidades perceptibles por los sentidos; sólo que este tipo de servicio no se agota en la simple proporcionalidad o sea que no entrega la cosa materialmente sino que se hace el servicio de este tipo de empresas a los compradores, de tal servicio, en este tipo de prestaciones la empresa es la que porta la marca o la casa que presta el servicio en variadas actividades, un ejemplo; la empresa Fedex, cuya actividad servicial es la de entrega tanto de correspondencia como de paquetería, la empresa denominada Estafeta, cuyo servicio consiste en el llevar y entregar correspondencia a múltiples lugares e instituciones tanto gubernamentales como de la iniciativa privada.*

*Si se quiere que estos servicios sean reconocidos por el público mediante algún género de señal, cuya percepción los evoque como pertenecientes a la clase de todos aquellos que son designados así.*

*Lo que no cabe es utilizar el fácil procedimiento de incorporar la señal a ninguna cosa física determinada, sino que a todas aquellas que aluden o representen la prestación del servicio, o en que ésta tenga de algún modo un asiento material. Sucederá aquí algo análogo a lo que ocurre con el nombre comercial. Por lo que hace a la prestación ésta es un objeto inmaterial; no una cosa física.*

*No puede por tanto, ser directamente contraseñada como lo son los productos, los bienes materiales, las mercaderías. Ha de ser designada de un modo referencial. Ahora bien, el distinto modo de atribuir la designación, no hace diferentes a las marcas de productos y a las marcas de servicios. Ambas después de todo son marcas en cuanto que no proponen distinguir la empresa que está actuando en el mercado, ni los locales en que se relacionan con el público,*

---

<sup>34</sup>) [HTTP://ISINFO.STATEGOV/ESpanol/1PR/GLOSHTM](http://isinfo.state.gov/ESpanol/1PR/GLOSHTM). Página Web cit.



sino los resultados de la actuación de la empresa; en un caso, el bien material, en el otro caso sólo es la prestación de un servicio por los que el consumidor paga un precio.

Las Marcas de servicios, no habían sido previstas en nuestra legislación mexicana, pero la obligación de darles un valor y reconocimiento derivado de acuerdos internacionales influyó en que esta figura fuera considerada y protegida, el antecedente legal que reconoce la marca en mención, se encuentra en la publicación de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que a la letra decía lo siguiente:

“ARTÍCULO 87. Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios, las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase.

Las segundas por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie”.

Lo anterior implicaba que a quien por primera vez empleaba una marca adquiría, por el simple uso, el derecho a que no fuera usurpada ni imitada (artículo 93 y 147, fracción II), la protección del derecho era mucho más enérgica y fácil cuando la marca se registraba en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en el artículo 88 impedía el registro de la marca diciendo “...la cual no procede al registro si no es previa comprobación de la novedad de la marca, es decir, de que no es idéntica o semejante a otra cuyo registro está en vigor”.<sup>35</sup>

Actualmente el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, Título Cuarto, De las Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales se ha modificado quedando textualmente como sigue:

“ARTÍCULO 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto”<sup>36</sup>

### 1.0.6 FUNCION DE LAS MARCAS

Históricamente el concepto y las funciones de las marcas fue abordada por los doctrinarios sobre la materia ya que esta cuestión tiene un nexo indisoluble, así tenemos que antes que se expidiera la Ley francesa de 23 de junio de 1857 sobre las marcas de fábrica y de comercio, el francés Rendie Ambroise, sostuvo que los “caracteres legales de las marcas”, son los siguientes:

a).- Las marcas propiamente dichas, deben ser adherentes a los productos.

---

35) Roberto Mantilla Molina. Ob. cit. 119-120

36) Ley de la Propiedad Industrial. Ob. cit. pág. 258

b).- La marca debe distinguirse notablemente de toda otra marca anteriormente adoptada de manera especial.

*Uniformidad de criterios en relación al tema de las marcas por la doctrina general con base a los caracteres siguientes:*

a).- Las marcas son facultativas

b).- Las marcas no necesariamente deben de ir adheridas a los productos

c).- Las Marcas deben reunir los caracteres de: especialidad y novedad o en su caso originalidad, capacidad o eficacia distintiva, novedad y licitud.

*Las funciones de la marca, como ya se ha visto, es el uso de identificar los objetos por medio de signos, es muy antigua, así también lo es el empleo de las marcas que se constreñían a identificar la persona del productor o artista, más que al producto o a la mercancía, posteriormente en el medioevo merced al gran desenvolvimiento industrial y comercial florecen el auge, las marcas de los comerciantes; en partes vinculadas al régimen privilegiado que detentaban los gremios y corporaciones, marcas Colectivas, de estas últimas se hablará por separado; aunque también en marcas individuales que designaban la procedencia u origen de las mercancías; ésta última concepción con respecto de las marcas por lo que hace a su finalidad, es lo que se conoce como función de procedencia en el derecho moderno, pero con un sentido distinto al que tuvo en la edad media.*

*En este sentido, el maestro Remo Franceschelli, señala que la primera función de la marca es la corporativa o sea el medio de individualización del maestro o de su taller artesanal, a través de sus productos garantizaba la procedencia del arte, la legitimidad del servicio de la actividad del productor derivará y que en el desempeño del ejercicio se habían respetado y cumplido con todas las prescripciones técnicas del arte.*

*Ahora bien, al lado de esta función existían otras, que denomina el autor italiano comercial, en cuanto que el signo explicaba la calidad, la bondad y excelencia del producto.*

*Después de la Revolución Industrial la marca asumió siempre un medio de penetración y diferenciación de instrumento de concurrencia al lado de la función distintiva, agrega dicho autor, la marca desempeña otra función o sea una función preparatoria y de tipo publicitario*

## FUNCION DISTINTIVA DE LA MARCA

*Esta función de la marca, consiste en que mediante el uso de la misma, permitía identificar objetos, productos e incluso fabricantes o lugares de origen de los mismos, ello por medio de signos que se le imponían a los objetos o mercancías, es un medio muy antiguo.*

Este hecho se consideró, hasta principios del siglo XX, por la doctrina y la jurisprudencia, como la función esencial y fundamental de las marcas siendo éstas como una especie de certificado de origen y procedencia, es decir, indicaba el origen de la mercancía fabricada o elaborada por determinada persona física o jurídica. Aún y cuando en la actualidad se le ha restado importancia a dicha función, parte de la doctrina Italiana y Alemana, principalmente, afirman que la marca distingue o diferencia los productos o servicios de otros iguales o similares, pero en cuanto provienen de una determinada empresa.

Entre los argumentos que han expuesto algunos autores de la doctrina Italiana para criticar esta función, se afirma esencialmente que en la vida cotidiana fácilmente se puede observar y corroborar que una gran cantidad de las marcas empleadas en el mercado, son anónimas, es decir, aquellas que no contienen ninguna referencia de la empresa fabricante o comerciante, o sea su origen de procedencia, lo que no impide que dichas marcas no cumplan con la función de distinguir e individualizar los productos de otros similares. De tal suerte, que el fabricante al lanzar un nuevo producto al mercado, ignora de antemano, si el consumidor responderá favorablemente o negativamente, y en ocasiones le interesa, al menos en cierto tiempo no darse a conocer por no caer en descrédito en el supuesto de un fracaso, en tales circunstancias el fabricante al marcar su producto lo hará empleando un signo anónimo o una alocución fantástica, con el objeto de no revelar al público quien lo ha fabricado y puesto en el comercio. Lo que interesa es acreditar el producto con determinado signo distintivo, con una finalidad primordial de fijar en la mente del consumidor la existencia de una mercancía así denominada.

Por otra parte, la realidad misma nos enseña que al consumidor le interesa la adquisición del producto de tal marca y no porque haya sido fabricado o puesto en el comercio por determinada empresa; aún y cuando esto último pueda suceder se debe a una relación puramente eventual; además el incremento considerable de la comercialización de los productos y de la prestación de servicios, mediante la circulación y distribución en los mercados nacionales e internacionales, ha contribuido a restarle importancia a la función de procedencia u origen de la marca.<sup>37</sup>

## FUNCIÓN DE LA MARCA COMO GARANTÍA DE CALIDAD

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

---

<sup>37</sup>) Tratado de Derecho Industrial, Hermenegildo Baylos Corroza, Editorial Civitas, S.A. Madrid 1978, pág. 842

*Esta función en la actualidad se ha visto desplazada por la fuerza de la publicidad que le da el renombre de la marca, además de que los productos y mercancías son cada vez más parecidos; sin embargo no se puede negar que pese a lo anterior el sabor, el contenido, consistencia o calidad de la mercancía pesa en el gusto del público consumidor.*

## FUNCION PUBLICITARIA DE LA MARCA

*Así también existe una plena inconsistencia jurídica del mencionado objetivo, que se manifiesta de manera fehaciente en el lanzamiento de un nuevo producto – servicio con una marca determinada; para tal efecto, el fabricante o comerciante mediante la publicidad o propaganda hacen incesante y penetrante la atracción del signo marcario entre el público, trayendo como consecuencia que se adquiera por lo general irracionalmente el producto o servicio de tal marca, sin que le interese las calidades o precios de los mismos.<sup>38</sup>*

*En la actualidad desde el punto de vista de la publicidad y mercadotecnia, se ha cuestionado si en realidad existen las marcas regionales o locales; una marca, desde el punto de vista publicitario, ofrece autenticidad y replicabilidad, además de valores agregados como reaseguro, transformación de experiencias, distinción y personalidad, dimensión social y rituales o usos simbólicos.*

*Desde el punto de vista de la publicidad, existen diferentes categorías de marcas, puede ser que ninguna de ellas sea totalmente precisa o se utilicen de manera arbitraria, pero que ayudan a esquematizar el concepto de la marca desde el punto de vista publicitario.*

- 1.- *Marcas geográficas, que a su vez se dividen en marcas globales:*
  - a).- *Marcas internacionales.*
  - b).- *Marcas regionales.*
  - c).- *Marcas multinacionales.*
  - d).- *Marcas nacionales.*
  - e).- *Marcas locales.*
  - f).- *Marcas multilocales.*
- 2.- *Marcas Singulares o pluralísticas.*

---

<sup>38)</sup> *Justo Nava Negrete. ob. cit. pág. 143*

a).- *Marcas corporativas*

b).- *Marcas de casas.*

c).- *Marcas manteau*

d).- *Marcas de productos .*

e).- *Marcas monolíticas.*

f).- *Marcas singulares.*

3.- *Marcas Amplias o especializadas.*

a).- *Marcas funcionales*

b).- *Marcas emocionales.*

c).- *Marcas comoditi.*

d).- *Marcas de lujo.*

*Para los publicistas resulta útil esta clasificación, porque los estimula a la creatividad y los ilumina en las ideas interiores, les ayuda a vender y a mantener la dirección en que deben orientar la innovación e inspiración.*

*Es así que Christine Restall señala que a su juicio, las marcas globales o mundiales, existen en el sentido de que el consumidor puede reconocerlas instantáneamente, puede recordar sus características o propiedades y reaccionar ante su similitud, esto es a lo largo y ancho de los distintos países y grupos lingüísticos. Para ello cita marcas como Coca- Cola, McDonalds, Malboro, Nike, Kodak, Levis, y las distingue de las marcas corporativas como Esso, Shell, Gillette, Nestlé, Chivas Regal, Johnny Walker, etc. o de productos de alta tecnología como Apple, Microsoft. Algunas de estas últimas son técnicamente globales en el sentido que estén disponibles en todos los mercados, pero son marcas de casas famosas que han desarrollado mercados en distintos continentes, algunas marcas son antiguas y otras modernas.<sup>39</sup>*

## **FUNCIÓN DE LA MARCA COMO COLECTOR DE CLIENTELA**

*La marca “como colector de clientela”, bastante se ha dicho que la función esencial de la marca es la de ser “colector de una gran clientela”.*

---

<sup>39)</sup> *Práctica Fiscal Laboral y Empresarial. Ob. cit. pág. B 11*

*Esta tesis, ha sido sostenida por Ghiron, quien afirma que muy a menudo se ha dicho que la función de la marca consiste en que esta opera como individualizadora. Pero agrega, que la verdadera función de la marca consiste en su actividad penetradora entre el público, mediante la que se lleva a cabo el proceso de la formación de la clientela. Y por lo tanto, la marca es el medio principal para atraer la clientela, así una o más mercancías de la empresa individualizada o individualizándolas de otras mercancías similares.*

*Esta tesis, se comenta que ha tenido un gran auge, sobre todo en la doctrina tanto española como francesa, pero sin el carácter esencial que le atribuye Ghiron; por esto último ha sido objeto de un gran cúmulo de críticas, luego entonces así tenemos que para Adriano Vanzitti, la definición de la marca, "colector de clientela", debe evitarse definitivamente por ser ambigua y por consiguiente de equívocas en una materia como esta que es tan compleja. Por su Parte Renato Corrado, sostenía que la mencionada expresión además de ser una connotación sociológica, es ambigua y como tal, idónea para definir una cierta entidad.*

*Otro autor español, Rodrigo Uria, citado por Justo Nava Negrete, estima que el uso de la marca es antiquísimo y persigue la finalidad capital de crear una clientela para el producto, promocionando a los consumidores un medio fácil y cómodo de identificar la mercancía que se propone adquirir. La marca es además, signo de garantía, signo de calidad en los productos nuevos, cuando el empresario titular goza de prestigio en el mercado.*

*Sigue el autor español Renato Corrado, quien manifiesta que en efecto la fórmula "colector de clientela", en sí misma no tiene la fuerza jurídica suficiente para ser materia definitoria de la marca o en su caso, constituir la función esencial de ésta, toda vez que si bien es cierto que la marca dirige la clientela también lo es que la razón de ser de tal consecuencia se debe a la función distintiva que desempeña la marca, o económicamente a la intensa publicidad o fuerza de atracción de la marca misma, de tal suerte que constituye presupuestos esenciales para que se lleve a cabo el proceso de formación de la clientela, por lo que tal derivación, hace que no pueda ser considerada la función esencial de la marca.<sup>40</sup>*

#### FUNCION DE LA MARCA EN CUANTO AL VALOR ECONOMICO DE LA EMPRESA.

*Por lo que hace al plano económico, 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; mientras la definición jurídica pone principalmente el acento sobre el carácter distintivo que presenta la Marca para con la clientela y los competidores, por lo que hace a la definición económica ésta recurre a un principio aún más reciente, el de una constante cualitativa y de garantía aportada por la marca al público que confía en ella, ambas definiciones son por otra parte complementarias y no deben ser opuestas la una y la otra.<sup>41</sup>*

---

40) Justo Nava Negrete. ob. cit. 142.

41) Ibi dem pág. 144

*Conocer el valor de las marcas, representa enormes beneficios para las empresas en la actualidad: El conocimiento de los bienes inmateriales y de propiedad industrial e intelectual, como llaves en la estructura del negocio de una empresa, no deja de ser un concepto nuevo.*

*Durante el siglo XX, la mayoría de los activos de una empresa eran tangibles: bienes raíces, plantas, instalaciones y efectivo. El balance general de una compañía era por ende, una medida confiable de su valor, ya que no consideraba los bienes inmateriales como activos.*

*Sin embargo, hoy día los activos intangibles de una empresa son con frecuencia los más valiosos; es decir sus derechos y patentes, su experiencia y conocimientos técnicos especializados, los equipos gerenciales, los secretos industriales y, en particular, las identidades corporativas y marcas de productos o servicios.*

*Tal y como lo señalan los autores norteamericanos Gordon Smith y Rusell L., la gente esta acostumbrada a pensar en la empresa con base a propiedades y bienes inmateriales, se olvidan que la propiedad industrial e intelectual son los reactivos de capital y de trabajo en cualquier empresa, siendo las invenciones, marcas, diseños y secretos industriales los que provocan una reacción exitosa.*

*En este sentido las marcas son ahora uno de los activos más valiosos de una empresa; dentro de las marcas más valiosas y famosas se encuentran Marlboro, Coca-Cola, Mc. Donalds, IBM y Microsoft, valuadas en miles de millones de dólares.*

*Los avalúos de intangibles, y en particular los de las marcas, comienzan a emplearse repetidamente para soportar créditos, para balancear pérdidas en los estados financieros, y en las situaciones de mayor gravedad, para determinar en valor de remate que habrá de designarse a las marcas como conclusión de procesos judiciales.*

*El primer autor que analizó este problema en nuestro país fue el maestro Jaime Álvarez Soberanis, en su libro "La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica" publicado en 1979, en el explica las dificultades que existen para determinar un valor económico de la marca, debido a la subjetividad en la preferencia de los consumidores, la marca contribuye poderosamente a que los productos penetren al mercado, mantener o elevar la demanda si logra ese objetivo, resultar valiosa para la empresa; sin embargo en los últimos años se han determinado ciertas fórmulas y parámetros que llevan a la medición del valor de una marca.*

*Las únicas entidades que tienen la facultad necesaria para realizar avalúos de intangibles, así como de marcas en nuestro país son las instituciones de crédito y corredores públicos. Existen otras organizaciones y peritos en la materia, como las ya señaladas, que pueden y tienen la experiencia para realizar los avalúos sobre marcas; sin embargo, su calidad de valuadores no se encuentra reconocida por la ley, por lo que los jueces, en caso de que*

*acudan como peritos en un juicio, analizarán su calidad de perito en la materia, y las partes podrán impugnar dicha personalidad.*

*Algunos de los fundamentos legales que dan la facultad a los corredores e instituciones de crédito para realizar avalúos de intangibles son los siguientes: el artículo 6º, fracción II, de la Ley Federal de Correduría Pública, que establece que al corredor público le corresponde fungir como perito valuador, para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración, por nombramiento privado o por mandato de autoridad competente.*

*Asimismo, el artículo 1252 del Código de Comercio establece que el título de habilitación de corredor público acredita para todos los efectos la calidad de perito valuador.*

*El artículo 1257 del Código de Comercio señala que en todos los casos en que se trate únicamente de peritaje sobre el valor de cualquier clase de bienes y derechos los mismos se realizarán por avalúos que practiquen dos corredores públicos o instituciones de crédito nombrados por cada una de las partes, en caso de diferencia en los montos de los avalúos, no más del 30% en relación con el monto mayor se mediará la diferencia, y de ser mayor el valor estimado se nombrará un perito tercero en discordia, con fundamento en el artículo 1255 del código en comento.*

*Por su parte, el artículo 46, fracción XXII, de la Ley de Instituciones de Crédito refiere que las instituciones de crédito podrán encargarse de hacer avalúos que tendrán la misma fuerza obligatoria que las leyes asignan a los hechos por corredor público.*

*Finalmente, el artículo 26, fracción V, de la Ley Federal de Instituciones de Finanzas, señala que la garantía que consiste en la prenda sólo podrá constituirse sobre bienes valuados por instituciones de crédito.<sup>42</sup>*

## FUNCIÓN DE PROTECCIÓN LEGAL DE LA MARCA

*En el Derecho Internacional de las Marcas, el punto de vista publicitario se orienta a visualizar la marca por su significado o uso, a su juicio los abogados lo perciben por su apariencia. El derecho, se ocupa de la exteriorización de las conductas y sus consecuencias, así como de las intenciones que llevaron a adoptar ciertas conductas. La evolución de las marcas que se convierten en globales, nacen primero como locales o regionales y por el posicionamiento del mercado, por el deseo, intención y esfuerzo adquirieron ese nivel; jurídicamente casi todas ellas se encuentran en el ámbito de protección de marcas notoriamente conocidas a nivel internacional, cuyo régimen jurídico se encuentra reconocido*

---

<sup>42</sup> Revista Práctica Fiscal Laboral y Legal- Empresarial, Ob. cit. pág. B-18-B-20.



desde 1983 con la promulgación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, siendo el punto de partida el artículo 6-Bis del Convenio de París.

En este contexto internacional se estableció el marco jurídico, con la existencia de diversos tratados internacionales encabezados por TRIP'S (en inglés) o ADPIC (Aspecto de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) y los de Libre Comercio, que tienen un capítulo como denominador común, el de propiedad intelectual. Específicamente se han ocupado de las marcas desde su creación y protección en los distintos países.

## TRATADO LEY SOBRE MARCAS COMERCIALES

Con el fin de que los propietarios de las marcas no se vean afectados por el sistema de clasificación múltiple, ya que el tratado de referencia permite dividir las solicitudes en una o más clases si la solicitud inicial tiene dificultades a consecuencia de las resoluciones oficiales u oposiciones en otras clases.

En cuanto a la clasificación de los productos o servicios se deben especificar los productos con el fin de obtener mayor precisión, para la utilización de los criterios del sistema internacional de clasificación, que en algunos casos son solo para efectos administrativos, pero que en otros países adquieren gran importancia.

En relación a los poderes legales, se deberá aceptar un poder general para todas las solicitudes y registros actuales y futuros, así como para diversos tramites en las oficinas de marcas. Documento que debe presentarse dentro de un plazo limite respecto a la solicitud, sin que implique que no se tenga por reconocida la fecha de presentación. Para la simplificación de trámites los países miembros no exigirán la legalización de poderes, constancias o fe notarial, autenticación u otra certificación, salvo en los casos de un registro, y para prevenir fraudes. La oficina de marcas podrá requerir la presentación de pruebas y demás documentos cuando se tenga duda en cuanto a la veracidad de algún elemento contenido en la solicitud. La vigencia de los registros, el tratado los otorga por 10 años e incluye prohibiciones a las oficinas de las marcas, para volver a estudiar la registrabilidad de la marca ya protegida, o que se ponga como condición pruebas de uso para la procedencia de la renovación, debiéndose requerir sólo la presentación de la solicitud de renovación con el número de registro.<sup>43</sup>

La protección legal que adquieren las marcas internacionales en la legislación mexicana garantiza a los empresarios que los productos, mercancías o servicios que ofrecen en el mercado sean protegidos tanto de la competencia desleal de otros productores, como de que su producto se falsifique, por lo que nuestra legislación en todos los ámbitos del Derecho empezando por la Constitución Política del País, el Código de Comercio, la Ley de la Propiedad Industrial, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y de manera supletoria pero no menos importante la legislación civil y penal respectivamente, en lo que se refiere a la materia

---

<sup>43</sup>) Revista Práctica Fiscal Laboral y Legal Empresarial. Ob. Cit. págs. 813

*de propiedad industrial en todo lo que implica, incluyendo marcas que es el tema central de este trabajo ha tenido que crear nuevas figuras jurídicas, efectuar reformas o adecuar sus artículos en relación con los tratados o convenios internacionales en los que México es parte firmante; a continuación se transcribirán algunos de los preceptos legales de la Ley de la Propiedad Industrial, que contienen incluso el nombre del convenio con el que se encuentra relacionado y que protege los derechos que se derivan del registro o uso de las marcas tanto en nuestro territorio como en el país de origen.*

*El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en sus artículos 59 y 62 textualmente refieren:*

*ARTÍCULO 59.- La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.*

*El Instituto publicará en la Gaceta las clases de productos y servicios comprendidos en la clasificación vigente, así como la lista alfabética de los mismos, con indicación de la clase en la que esté comprendido cada producto o servicio.*

*ARTÍCULO 62.- Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.*

*La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 93, textualmente refiere:*

*ARTÍCULO 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.*

*Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.”<sup>44</sup>*

*Asimismo el mencionado instrumento establece que los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se considerarán especies y se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan la solicitud de la materia, la cual a su vez también esta adecuada a tratados en los que México es parte y regula los registros de las marcas como se desprende de los artículos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad Industrial que al efecto se transcriben:*

---

<sup>44</sup>) Ley de la Propiedad Industrial, Ob. cit. pag. 262.

*ARTÍCULO 117.- 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 de presentación de la solicitud en que lo fue primero.*

*ARTÍCULO 118.- 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, y*
- IV. (Se deroga).<sup>45</sup>*

*Después del análisis que implica la protección legal que se da a las marcas en el contexto nacional, y que representa el respeto al derecho internacional, el cual tiene como base los diversos Tratados y Convenios, en los que México es parte firmante sirviendo de marco jurídico y de protección a la propiedad industrial a nivel internacional, resalta el hecho de que las marcas no solo han ido ganando reconocimiento para que se legisle al respecto sino que incluso se les otorga un valor económico como bien inmaterial y que de algún modo representa el prestigio y respaldo que tiene la empresa que se ostenta con ella, y este se traduce en la obligación de protección que se les brinda y que cada vez es mayor, implicando que los diferentes países miembros estén obligados a ponerse de acuerdo sobre las marcas que deban o no registrarse o que su registro este supeditado a que el titular de una marca comercial o un organismo o bien un Estado miembro tratándose de emblemas oficiales de su permiso para que este se pueda usar o reproducir.*

*Como ya se ha venido refiriendo anteriormente nuestra legislación se encuentra en el deber de reformar y adecuarse de conformidad con los tratados y convenios internacionales, para que los criterios jurídicos sean uniformes tanto en el ámbito nacional como internacional, a este respecto la ley de la materia establece los requisitos para que una marca pueda ser considerada como tal y los requisitos para su registro, con el cual se logrará su protección, en específico los artículo 88 y 89, refieren qué se entiende por marca y los signos que la pueden*

---

45) Ley de la Propiedad Industrial, Ob. Cit. pag. 265

constituir y los artículos 90 y 91 de la Ley de la Propiedad Industrial indican los signos que legalmente o sin permiso de titular pueden ser reconocidas como marcas y cuales por lo tanto no pueden ser registradas, siendo un ejemplo que sean idénticas o similares a otras ya existente registradas o con un uso anterior, contener emblemas oficiales sin autorización del Estado, por no reunir las características propias de una marca como lo son las características de novedad, que no tenga leyendas o dibujos que induzcan a error o confusión, un solo color sin sentido, en una palabra no reúna las características propias de la marca que son la distinción a primera vista de un producto y de otro.

### 1.0.7 MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

La importancia de la notoriedad en el sistema de marcas, se ha sabido respecto de la vigencia de los principios anteriormente señalados y estos a su vez han creado, dos problemas susceptibles de una diferenciación nítida; de un lado, la protección de la marca no registrada; y, de otro, la protección de la marca inscrita más allá de la Regla de la especialidad. Para la primera situación la solución es bien conocida; cuando el usuario de una marca, aún careciendo de apoyo registral, acredite el conocimiento del signo distintivo entre los destinatarios del producto, podrá demandar la anulación de la marca registrada ulteriormente que pueda originar confusión con la marca notoria. (art.3.2. L.M.).

“Los términos Marca Notoria o Marca Notoriamente Conocida”, surgen en el sistema del Derecho de marcas para dar respuesta a la concreta necesidad de protección, con todo, estas menciones no agotan su relevancia en la utilidad descrita sino que, además se manifiestan en otras instituciones del Derecho de marcas clásico.

La notoriedad de una marca en el tráfico supone su implantación y efectivo conocimiento entre el público destinatario, no es esta una situación consustancial a todo signo, y así lo prueba el hecho de que habitualmente todos los sistemas de protección registral tutelan a las marcas aún cuando no hayan sido usadas. Ahora bien, cuando esta cualidad está presente en un concreto signo, el Derecho de Marcas le asigna importantes consecuencias jurídicas. Por un lado, la notoriedad del signo determina la superación de ciertas prohibiciones de registro de signos descriptivos (Art.11.2.LM.), señala que la prohibición de registros de signos descriptivos (11.1.), L.M. no se aplica si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma marca; hay que destacar, además, que el dato de la notoriedad del signo, por consecuencia del uso efectuado con posterioridad a su registro, opera como causa de convalidación de la nulidad absoluta de la marca registrada, contraviniendo la prohibición mencionada, concerniente a los signos o indicaciones descriptivos (art. 47.2.L.M.), en tercer lugar el carácter notoriamente conocido del signo puede incidir en el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios en los supuestos de violación del Derecho de Marcas (art. 38.3. L.M.).

*En último término, la notoriedad del signo proyecta sus efectos en la delimitación del riesgo de confusión, ya que permite traer a esta sede no sólo falsas representaciones del consumidor acerca de la identidad o el origen empresarial de los productos.*

*De este cúmulo de proyecciones de la notoriedad del signo sobre el sistema de marcas puede extraerse una importante consecuencia, se dice que todas ellas muestran una estrecha vinculación respecto de la función indicadora de la procedencia. En efecto, la notoriedad de la marca implica que los consumidores reconocen al signo como un signo distintivo de los concretos productos o servicios.*

*A diferencia de otros signos escasamente usados, la implantación supone que la marca es aprehendida finalmente por los consumidores como instrumento de identificación de los productos o servicios similares de otros operadores del tráfico. Estos importantes efectos de la notoriedad del signo han recibido tradicionalmente acomodo en los sistemas de marcas y lo mismo puede afirmarse hoy en día respecto de nuestro sistema.*

*Una situación bien distinta presenta, sin embargo, la protección de los signos distintivos inscritos más allá de la regla de la especialidad.<sup>46</sup>*

*En la legislación mexicana la notoriedad de una marca no puede determinarse de manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquélla debe existir acreditada tanto con las razones que al efecto exprese dicha autoridad, como corroborada con los antecedentes, pruebas y demás constancias que aporte el interesado al procedimiento relativo.*

*Sin embargo; en el acuerdo conocido por sus siglas en inglés como TRIP'S (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) o en español, identificado como ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), (artículo 16.2.3), se prevé que el artículo 6-Bis del Convenio de París (1967), se aplicará mutatis-mutandis (modificar el contenido de un texto cuando así lo requiera el caso), a los servicios. Al determinarse que una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los miembros tomarán en cuenta la notoriedad de ésta en el sector pertinente del público, e inclusive la notoriedad obtenida en el miembro de que se trate, como consecuencia de la promoción de dicha marca.*

*En el artículo 6-Bis del Convenio de París (1967) se aplicara mutatis-mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca, en relación con esos y el titular de la marca registrada, sea probable que su uso lesione intereses del titular de la marca registrada.*

---

<sup>46</sup>) Jorge Barrera Graf. Ob. cit. pág. 123

*Por su parte, el TLCAN, extiende los efectos del artículo 6-bis del Convenio de París para bienes o servicio, que indica una conexión entre esta protección de la Propiedad Industrial de Marcas Notorias, respecto de servicios.*

*A su vez, en los Tratados de Costa Rica (artículo 14-11); Bolivia (artículo 16-17); G-3 (artículo 18-10); Nicaragua (artículo 17-11); Triángulo del Norte (artículo 16-19) y Chile (artículo 17-19); en Merco Sur y la decisión 344, se reconoce la profesión de las marcas notoria para productos y servicios no similares.<sup>47</sup>*

---

<sup>47</sup>) *Práctica Fiscal Laboral Empresarial, Op. cit. pág. B 14*

*CAPITULO SEGUNDO  
EVOLUCION HISTORICA DE LAS MARCAS*

<i>2.0.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS .....</i>	<i>48</i>
<i>2.0.2.- LEY DE MARCAS DE FÁBRICA .....</i>	<i>51</i>
<i>2.0.3.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO .....</i>	<i>52</i>
<i>2.0.4.- LEY DE MARCAS Y AVISOS COMERCIALES .....</i>	<i>55</i>
<i>2.0.5.- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942 ..</i>	<i>57</i>
<i>2.0.6.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERO DE 1976 .....</i>	<i>58</i>
<i>2.0.7.- LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991 .....</i>	<i>59</i>
<i>2.0.8.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994 (FECHA EN QUE SE REFORMO SU TITULO) .....</i>	<i>62</i>

## CAPITULO SEGUNDO EVOLUCION HISTORICA DE LAS MARCAS

### 2.0.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS

*Los antecedentes históricos o más remotos de la figura central de esta tesis que es la marca, los encontramos primeramente en China, en Grecia y en Roma.*

*Se ha dicho, en términos del investigador Joaquín Rodríguez y Rodríguez, quien señala, que el uso de las marcas es muy antiguo, encontrándose rastros de las antiquísimas fábricas Chinas y Japonesas, en las que refabricaban mercancías de porcelana.*

*En Grecia y Roma, se marcaban estatuas, monedas, así como una variedad de mercadería, se cree que todas estas mercancías fabricadas por los Chinos, Japoneses, Griegos y Romanos entre otros pueblos y civilizaciones Asiáticas, por lo que desde entonces ya aparecían en dichos productos o mercancías, los signos distintivos que diferenciaban las mercancías de las de otros productores o fabricantes de una gran variedad de mercaderías; así como también se hace mención respecto a telas de seda, fabricadas por los chinos; respecto de Grecia y Roma es digno de mención las estatuas de mármol y demás figuras de ese material, fabricantes, productores, distribuidores o vendedores.*

*Se dice que estos vendedores o distribuidores de mercaderías gritaban en las plazas; ¡"ESTATUAS DE MARMOL SIN CERA"!; de aquí se dice que nace la palabra de SIN CERA, SIN CERAMENTE.*

*Sigue diciendo el Licenciado Rodríguez y Rodríguez, citando a Ramella, que en la edad media, la Marca de Comercio, se encontraba un tanto menos confundida que la marca de fábrica, y aun más estando dichos productos bajo el régimen corporativo los productos debían marcarse, más que por el interés privado por la competencia de los demás productores; lo anterior para poder ostentar un certificado de la autoridad pública que acreditara que los productos habían sido fabricados bajo la observancia de los Reglamentos o Estatutos de la corporación ofreciendo plena seguridad a los consumidores.*

*Junto a la marca de la corporación, (marca colectiva), también ya existía la marca individual del maestro, que él adaptaba al gremio corporativo, asociación colectiva de donde se solicitaba LA MARCA COLECTIVA.<sup>48</sup>*

*En el contexto nacional y como antecedentes históricos encontramos al respecto lo siguiente:*

---

48) Joaquín Rodríguez y Rodríguez. ob. cit. pág. 194



No se tienen antecedentes de que en la época precortesiana hubiera disposiciones sobre la materia, pero sí en la Colonia, por lo que hace únicamente a las marcas en los objetos de plata, p.e., en las Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de platería, por el Marqués de Cadereyta, 20 de octubre de 1638. (Rangel Medina).

En los Códigos de Comercio que han regido en México (1854, 1884 y 1889), no aparece una regulación directa sobre la materia, aunque sí disposiciones relativas a la misma. La primera ley que de forma especial las reglamentó fue la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889. (Rangel Medina).<sup>49</sup>

La Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, fue expedida y publicada el día 7 de mayo de 1832.

Su objeto era proteger el derecho que tienen los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria y hacerlo similar al de propiedad. Para obtener ese derecho el inventor o perfeccionador, debía presentar al Gobierno Federal, Ayuntamiento o Gobernador del Estado o Territorio respectivo la descripción exacta de los dibujos, modelos y demás datos necesarios para la explicación del objeto que se proponía. Las autoridades por su parte le darían un testimonio en forma.

Si el trámite no se hacía ante el Gobernador del Estado, el expediente se le turnaba; elevada al Gobierno Federal la solicitud éste la publicaba por tres ocasiones para que dentro de un plazo de dos meses a partir de la publicación, se pudiera alegar algún derecho de preferencia. El Gobierno Federal por medio del Secretario de Relaciones Exteriores expedía al inventor una patente; para la obtención de la patente no era necesario examen de utilidad, solo se negaba cuando iba en contra de la seguridad o salud pública, buenas costumbres, leyes, ordenes o reglamentos; así mismo el inventor podía solicitar exclusividad en su Estado, cuando el invento por su naturaleza se mantenía oculto a petición de su titular, pero vencido el término era del conocimiento público; su uso se limitaba a la industria, en caso de disputa por una patente esta se ventilaba de acuerdo a las leyes comunes, la mala fe causaba la pérdida de la misma. La concesión se publicaba en la Gaceta y archivaban los documentos, los derechos por la patente eran de tres a diez pesos, existía obligación de que por lo menos la mitad de los empleados debían ser mexicanos.

Ley de fábricas promulgada el 28 de noviembre de 1889, entro en vigor 1º de enero de 1890, por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión.

El objeto de esta Ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país; el titular de la marca nacional o extranjero residente,

---

<sup>49)</sup> Instituto de Investigaciones Jurídicas: Enciclopedia Jurídica Mexicana U.N.A.M., Ob. cit. pág. 919.

*podía adquirir el derecho exclusivo de uso dentro del territorio, si residían en el extranjero se regían por los tratados internacionales.*

*Para obtener la exclusividad de la marca el trámite se debía hacer en la Secretaría de Fomento, previo cumplimiento de los requisitos de ley; una vez registrada la marca pertenecía al primer poseedor o solicitante, si no había antecedentes esta se transmitía sin formalidades y conforme al derecho común, la duración de la marca era indefinida; se entendía abandonada por clausura o falta de producción por un año; se entendía que había falsificación de marca cuando se usaba una producción exacta y completa de propiedad reservada o cuando se confundía con otra depositada, y eran culpables de delito de falsificación quienes la usaban siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza.*

*Los delitos se juzgaban conforme al Código respectivo y procedía la acción de daños y perjuicios.*

*Ley de patentes de invención o perfeccionamiento expedida y publicada el 7 de junio de 1890 en el Diario Oficial de la Federación.*

*De conformidad con el artículo 28 Constitucional los mexicanos y extranjeros, inventores o perfeccionadores de la industria tenían derecho a la explotación de la patente que se le otorgaba por veinte años, prorrogada por cinco años más y expropiada por el Ejecutivo Federal por causas de utilidad pública, previa indemnización. Para su registro se tenía que acudir a la Secretaría de Fomento, el primero en solicitarla tenía preferencia y su publicación se hacía en el Diario Oficial de la Federación durante dos meses de diez en diez días, plazo en el que se podría oponer quien tuviera mejor derecho, fuera de ese término no se admitía ninguna objeción. La patente expedida por la Secretaría de Fomento solo podía ser invalidada por sentencia judicial y por causas de nulidad, se expedía a nombre de la nación firmada por el Presidente de la República y por el Titular de la Secretaría de Fomento inscrita en el registro.*

*Ley de patentes de invención o perfeccionamiento expedida el 25 de agosto de 1903 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre del mismo año, tenía 16 capítulos: de las patentes; de la petición y concesión de patentes; de los plazos y derechos fiscales; de la explotación, del título y sello; de la publicidad oficial; del examen; de la transmisión de los derechos que confieren las patentes; de la expropiación, de la caducidad y nulidad de las patentes; de la responsabilidad penal y civil para la obtención de la renovación de las resoluciones administrativas; procedimiento para juicios civiles; procedimiento para los juicios penales; de las publicaciones y museo y de las patentes por modelos y dibujos industriales<sup>50</sup>.*

## 2.0.2 LEY DE MARCAS DE FABRICA.

---

50) Fernando Serrano Migallón *La Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano*. Editorial Porrúa, S.A. México 1987. Pág. 26, 27 y 28

*En este apartado se analizará a la Ley de marcas de fábrica y como antecedente histórico empezaremos por manifestar que la primera ley de marcas de fábrica fue publicada el 28 de noviembre de 1889, siendo presidente de la república el General Porfirio Díaz.<sup>51</sup>*

*Esta ley de marcas fue elaborada con el poco propósito de reglamentar las marcas así como los derechos de los fabricantes de productos; por cierto en aquellos tiempos no existían tantas fábricas en comparación con los tiempos de hoy día; por otra parte, el Presidente Díaz, no era muy afecto a la creación de fábricas industriales ni a la formación o creación de instituciones sindicales, esto último era por la sencilla razón de que, él decía, que los sindicatos de las fábricas que con ese motivo se formaban acababan con la riqueza de un país. Esta ley totalmente deficiente en su contenido regulaba los derechos sobre las marcas de fábrica o de fábrica.*

*Por otra parte el maestro Rangel Medina, señala, que dicho cuerpo legislativo, el cual entró en vigor el primero de enero de 1890, es el que marca el paso de transición entre la reglamentación tan deficiente que esos bienes recibían del Código de Comercio y del Código Penal.*

*El principal objeto de esta ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país.*

*En los diecinueve artículos que integran esta ley se introducen importantes disposiciones que por su contenido señalan serio empeño no solo en el interés del productor sino que también el interés general, así como se establece que no podrán considerarse como marca la forma, color, locuciones, o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto, rechazándose también como constitutivo de marca el signo que sea contrario a la moral (artículo 3).*

*Notas características que este sistema de protección a las marcas presenta son las siguientes:*

*Solo puede pretender adquirir la propiedad de una marca el primero que hubiese hecho uso de ella legalmente (art 8).*

*Para la adquisición de la propiedad exclusiva de una marca se obtiene en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, respecto de que el interesado sea reservado en sus derechos ( art. 9).*

*La declaración de referencia se hace sin examen previo bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de los derechos de tercero, quien podrá presentar oposición ante el registro dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la solicitud.*

---

51) David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros De México, 1960, Página 20.

*En caso de oposición, el registro solo se llevará a cabo hasta que la autoridad judicial decida a favor de quien esta el mejor derecho ( art 10).*

*Las marcas no se transmiten sino con el establecimiento para cuyos objetos de fabricación o de comercio sirvan de distinción; pero su transmisión no esta sujeta a ninguna formalidad especial y se verificara conforme a las reglas del derecho común (art 11).*

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

*Es motivo de nulidad de una marca el haberse obtenido en contravención de las prescripciones legales; pero se requiere instancia de parte para ser declarada, precisamente por una autoridad judicial ( art 14).*

*A un cuando el nombre oficial de esta ley es el de marcas "de fábrica" ello no significa que se excluya la reglamentación de las comerciales, pues los textos que hemos extractado aluden indistintamente al fabricante o al comerciante a las mercancías fabricadas o a las vendidas, al establecimiento industrial o a la casa comercial.*

*Ninguna declaración aparece en esta ley acerca de los preceptos que sobre la materia de marcas consigna el código de comercio entonces vigente por lo que respecta a la inscripción de los títulos de marcas en el registro de comercio, razón por la cual continuaron vigentes.*

*Así lo atestigua la expresa derogación que en la ley de 1903 se hizo en su artículo 91 transitorio.*

*El Licenciado Fernando Vega señala con respecto a la ley de 28 de noviembre de 1889; esta ley fue un verdadero ensayo de legislación sobre marcas, impuesto por la exigencia del progreso industrial en sus albores.*

### 2.0.3 LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO

*La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de fecha 25 de agosto de 1903, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 02 de septiembre del año de 1903, su contenido constaba de ocho capítulos, cuyo contenido se distribuía de la siguiente manera:*

- a) Definición;*
- b) Registro y nulidad;*
- c). Penas;*

- d) *Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas;*
- e) *Procedimiento para los juicios civiles;*
- f) *Procedimiento para los juicios del orden Penal y Nombres y Avisos Comerciales*
- g) *Derechos Fiscales y Transitorios.*

*Este cuerpo legislativo, por primera vez definía lo que debería entenderse por Marca; explicaba las características precisas de una cosa o bien tangible; asimismo detallaba los requisitos que se debían cumplir para hacer el registro y el derecho exclusivo que sobre el mismo tenían; las marcas que no podían ser registradas, otorgaban los mismos derechos a mexicanos y extranjeros, pero esto acontecía siempre que había reciprocidad con el país a tratar; así mismo establecía la transmisión y enajenación de nulidad y obligación de publicar todos los anteriores tramites en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.*

*En materia de sanciones establecía las penas a quienes infringían la Ley, y la posibilidad de demandar los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado al empresario o productor, para lo cual los Tribunales Federales establecían los requisitos para la tramitación y obtención de la revocación de la marca, los interesados contaban con un término de 15 días para acudir ante el Juez correspondiente; este procedimiento civil era sumario.*

*En el orden penal estos juicios se desarrollaban conforme a las reglas de los criminales, pues tenían esa categoría, ambos juicios se podían llevar a cabo de manera simultánea.<sup>52</sup>*

*A continuación se expondrá a grandes rasgos el contenido de esta ley, que define a la marca; diciendo que es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de regularizarlos y denotar su procedencia y hace una enumeración enunciativa de lo que puede constituir la marca ( art. 1).*

*Para adquirir el derecho exclusivo al uso de una marca, es necesario hacer su registro en la oficina de patentes y marcas ( art. 2).*

*Por primera vez el registro de las marcas se tramitó y efectuó por una oficina especialmente creada para ello tal como existe en la actualidad, mediante la solicitud respectiva ( art. 3) pudiendo registrar la marca todo mexicano o extranjero (art. 4).*

*Como la derogada Ley de Fabricas de 1889, esta ley también adopto el sistema Francés, conforme al cual el registro se hace sin ningún examen de novedad bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero, limitándose la oficina de patentes y*

---

52) Fernando Serrano Migallón. Ob. cit. págs. 29 y 36

*marcas a la practica de un examen puramente administrativo de los documentos presentados (art. 10).*

*De modo expreso se prohíbe el registro de aquellos signos que no reunían los requisitos de capacidad distintiva como los nombres o denominaciones genéricas. Tampoco podrán registrarse los signos que no satisfagan el requisito por la licitud de las marcas como son los contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y lo que tiende a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración. Por la misma razón no se pueden registrar como marca las armas escudos y emblemas nacionales, y de estados extranjeros, sin el respectivo consentimiento de ellos (art. 5)*

*El registro comienza a surtir sus efectos desde la fecha de su presentación a la oficina de patentes y marcas (art. 7) y deberá renovarse cada 20 años (art. 6).*

*Se reconoce prioridad a las marcas cuyo registro se pida en México dentro de los cuatro meses de haber sido pedido en otro país, siempre que haya reciprocidad en tal respecto para los ciudadanos mexicanos ( art. 8).*

*Se introduce el sistema de la cesión libre de la marca registrada la cual puede transmitirse y enajenarse como cualquier otro derecho, pero es obligatorio el registro de la transmisión en la oficina de patentes y marcas, sin cuyo requisito el traspaso no produce efectos en contra de tercero (art. 12).*

*También se implanta la obligación que tienen los fabricantes, agricultores y comerciantes de indicar ostensiblemente que sus marcas están registradas ( art. 9).*

*El artículo 15 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio establece que genéricamente se estipula que el registro de una marca es nulo cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de la propia ley y como única causal específica se consigna la relativa a que la marca ya se hubiese registrado con anterioridad por otro.*

*Por lo que hace al artículo 16 establece; además de quien se crea perjudicado por el registro, la acción para pedir la nulidad también corresponde al Ministerio Público en los casos de interés general.*

*Los artículos 17 y 35 de la ley que se analiza establecen la competencia de la oficina de marcas y patentes para declarar la nulidad de registro de una marca.*

*La base de la actual reglamentación penal del derecho marcario también se debe a esta ley, atentas las detalladas y completas reglas que contiene sobre penalidad por uso ilegal y falsificación de una marca, así lo establece el artículo 18, al referirse a la venta de mercancía marcada ilegalmente para inducir al público en error, por usar marcas en las que se hagan indicaciones falsas, así como la omisión de leyendas obligatorias o la falsa indicación de que*

*una marca esta registrada, así lo establecen los artículos 19, 20, 23, 24 y 25 de la ley en estudio.*

*Lo mismo debe decirse por lo que hace a la reglamentación de las acciones por daños y perjuicios, acciones establecidas por los artículos del 29 al 32 y del 47 al 65, así como de las numerosas disposiciones establecidas para la persecución de los delitos como lo señalan los artículos del 33 al 38 y 66 al 72.*

*Innovaciones también dignas de mencionarse es la relativa al procedimiento para obtener ante los jueces de Distrito de la Ciudad de México la revocación de las resoluciones administrativas de la oficina de patentes y marcas, en los casos en que los interesados no estuvieren conformes, así lo establecían los artículo del 39 al 46. Como más adelante veremos, este procedimiento judicial revocatorio solo subsistió en la ley de 1928, habiéndose suprimido en la ley vigente de hoy día, lo cual ha determinado que sea el juicio de amparo el único medio para impugnar las resoluciones administrativas de la Secretaría de Economía en cuestiones de marcas.*

*La obligación de inscribir en el registro de comercio los certificados de marcas, como lo establecía el código de comercio que dejó de ser aplicable; y es a partir de entonces que el registro de las marcas se llevó a cabo en la Oficina de Marcas.*

*La ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, también reglamento por vez primera el nombre comercial y el aviso comercial, así lo establecían los artículos del 73 al 84.*

*Signos distintivos de la hacienda mercantil que guardan estrecho vinculo con las marcas, lo que viene a explicar que sin perjuicio de las normas especiales de tales elementos de la empresa, la misma ley disponga que le son aplicables múltiples preceptos relativos a las marcas.*

*Cabe decir, que la función adjetiva de señalar las circunstancias necesarias para aplicar esta ley, se realizó a través de sus 27 artículos que integran su reglamento de igual fecha.<sup>53</sup>*

#### 2.0.4 LEY DE MARCAS DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES

*Esta Ley fue expedida el 21 de junio de 1928 por el Ejecutivo Federal. En el ejercicio de sus facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión el 16 de enero de 1928.*

*Fue la primera Ley que se expidió bajo la Constitución de 1917, siendo más técnica en su estudio y terminología, establecía el derecho exclusivo para el uso de una marca, para*

---

53) David Rangel Medina. Ob. cit. pág 27-30



*distinguir los artículos y su procedencia, las nuevas marcas se debían registrar en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de la Industria, Comercio y Trabajo y podía ser solicitado por cualquier persona física o moral nacional o extranjera.*

*Las marcas establecían cualidades para los nombres en una forma distintiva, las denominaciones por cualquier medio que hiciera susceptible y las leyendas, muestras o enseñanzas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancías que venden.*

*Para obtener el registro de una marca, tenía que presentarse al Departamento de la Propiedad Industrial referido, la solicitud, una descripción de la marca, las reservas que se hacían y su modelo; y un clisé de la marca en doce ejemplares; la fecha en la que se comenzó a usar; y el pago del impuesto fiscal para el examen de solicitud.*

*El derecho de uso exclusivo se consignaba en un título que expedía el Departamento de la Propiedad Industrial; incluía una copia de la descripción, reservas y etiqueta o ejemplar de la marca; nombre del titular, fecha legal de la marca y la ubicación del establecimiento industrial o comercial del propietario.*

*Los Efectos del registro duraban veinte años a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud y podía ser renovada en forma indefinida en periodos de diez años.*

*Contemplaba la facultad del Departamento de la Propiedad Industrial para formular la declaración de falsificación; imitación o uso ilegal de una marca, nombre o aviso comercial, que se hacía en contra de la Ley y el derecho de quienes resultasen afectados, para demandar judicialmente su revocación.*

*Asimismo, La Ley de Marcas y Avisos Comerciales de 26 de junio de 1928, adopta en cuanto al de adquirir el derecho sobre la marca, el sistema mixto atributivo-declarativo, pues además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca también se reconoce el uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma. ( art. 1º, 4º, 5º, 6º y 39 fracciones I y II).*

*Por primera vez se faculta al estado a declarar, cuando lo estime oportuno, el uso obligatorio de las marcas para aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del país y sus necesidades públicas (art. 3).*

*Entre los signos no registrables como marcas se incluyen: los envases del dominio público o de uso común; las marcas que puedan confundirse con otras anteriormente registradas; las que puedan inducir al público en error sobre la procedencia de las mercancías o los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, salvo que se trate de lugares de propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario. ( art. 7º, fracciones II, VIII, IX y X).*



*Se estableció el examen de novedad como requisito previo al registro de una marca, así como el procedimiento de oposición de los terceros que se consideren afectados. (arts. 14, 17, 18 y 23).*

*Se dispuso que los interesados, de común acuerdo, se podían someter a la resolución de una Junta Arbitral para discernir sobre la semejanza entre una marca presentada para su registro y las señaladas como anteriores estipulándose que sería inapelable el fallo de los árbitros, el cual serviría de base a la oficina de la Propiedad Industrial para admitir o rechazar la marca solicitada. ( art. 21).*

*Se introdujo la práctica de exámenes extraordinarios de novedad de las marcas, a solicitud de persona interesada o por orden de autoridad judicial. ( Arts. 36, 37 y 38).*

*Se consideraron específica y limitativamente las causas por las cuales el registro de una marca es nulo. (Art. 39), conservándose las bases de la Ley anterior por la cual la nulidad era procedente si se contravenían disposiciones de la Ley que le dio origen, que un registro es nulo.*

*La Ley De Patentes De Invención fue expedida por el Ejecutivo Federal el 26 de junio de 1928, con facultades extraordinarias concedidas al Congreso de la Unión por Decreto de 16 de enero de 1928. Esta Ley como las anteriores buscaba proteger el derecho del inventor contra terceros y regular la protección de ese derecho.*

#### 2.0.5 LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942.

*La Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942, y publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha, se componía de 9 títulos:*

- a).-Disposiciones Preliminares;*
- b).-Patentes de invención;*
- c).- Marcas;*
- d).-Avisos Comerciales;*
- e).- Procedimiento para dictar las declaraciones administrativas;*
- f).- Publicidad en los Derechos De Propiedad Industrial;*
- g).- Responsabilidades Penales y Civiles;*
- h).- Procedimientos Judiciales*

*Regulaba la propiedad Industrial, las patentes de invención y mejoras, los nombres comerciales, las marcas, etc. diferenciando las invenciones patentables y las que no lo eran; la exclusividad del propietario de una patente y los derechos para hacerla valer ante los Tribunales.*

*Preveía los requisitos y la forma de obtenerla ante la Secretaría de Economía Nacional, plazos de vigencia que eran de 15 años improrrogables, los derechos fiscales y la sanción por no cubrirlos en tiempo; los términos y condiciones para su explotación, la transmisión y expropiación de la misma, el examen extraordinario de novedad, los casos de invasión por uso, explotación o importación ilegales, la declaración de invasión en estos casos o por importación ilegal los que se publicaban en la Gaceta de la propiedad Industrial comunicándose a la Procuraduría General de la República; y su nulidad o caducidad se hacía administrativamente a petición de parte o de oficio*

*Respecto de las marcas, señalaba que quienes la usaran o quisieran usarla para distinguir los artículos que fabricaran o produjeran y denotar su procedencia; podían adquirir los derechos exclusivos de uso, mediante su registro ante la Secretaría de Economía Nacional, con las formalidades y requisitos de Ley; distinguía lo que se admitía como marca, los plazos de renovación que eran de 10 años y derechos fiscales y sanción por no pagarlos en tiempo. Las marcas debían usarse como se registraban, por no explotarse por 5 años, se extinguían, podía otorgarse una copropiedad; las marcas no se podían transmitir o enajenar con las formalidades de la legislación civil y registrarse en la Secretaría de Economía Nacional para que surtieran efecto contra terceros. La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca se hacía administrativamente y se publicaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial, comunicándose a la Procuraduría General de la República; y su nulidad o caducidad se hacía administrativamente a petición de parte o de oficio.*

*Esto se puede interpretar como un antecedente del impedimento de registro de marca por la naturaleza que implicaba la imitación de un producto o mercancía, toda vez que en esa legislación ya se contaba con un precepto jurídico que contemplaba el no registro de marcas e inclusive existía un listado de las que no debían ser registradas..*

## 2.0.6 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERO DE 1976.

*Esta Ley de Invenciones y Marcas se expidió el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Febrero de 1976.*

*La ley de Invenciones y Marcas consigna disposiciones en las que de alguna manera independientemente de que se encuentre o no registrada la marca tiene consecuencias legales el uso de la misma.*

*En la ley de referencia encontramos diversos artículos que le reconocen un derecho a quien ha hecho uso de la marca, ya sea estimando el uso como un elemento para el nacimiento de un derecho o bien para poner el derecho nacido del uso al derecho adquirido por un tercero como consecuencia del registro de la marca.*

*a) El artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas reconoce que el registrante de una marca no tiene acción contra el que la uso primero, o sea, que reconoce el derecho de excepción frente a un tercero que registro la marca.*

*b) Pero a su vez otorga el derecho de solicitar el registro de la marca a quien la uso primero y el de nulificar el segundo.*

*c) El artículo 100 de la Ley de Invenciones y Marcas establece la obligación de manifestar en la solicitud de registro la fecha en que se principió a usar la marca, fecha que no podrá ser modificada ulteriormente.*

*d) El artículo 147, de la mencionada Ley de Invenciones y Marcas dispone cuando es nulo el registro de una marca, a grado tal que se pueda nulificar un registro expedido posteriormente.*

*Para que los derechos transcritos con anterioridad se pudieran hacer valer era necesario cubrir primero ciertos requisitos legales.*

*En primer lugar era necesario que quien haga valer el mejor derecho de uso comprobara haber usado la marca ininterrumpidamente en el País, con anterioridad a la fecha de uso declarada por el que la registró, en segundo lugar, que además del uso existiera un registro en el extranjero y que se diera la reciprocidad entre nuestro país y aquel en el que se hubiese registrado.*

*En opinión del Licenciado Alfredo Rangel Ortiz, dichos requisitos eran secundarios, toda vez que lo importante es el reconocimiento del derecho que nace por el uso.<sup>54</sup>*

## 2.0.7 LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991.

*Esta Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se publico en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.*

---

54) Fernando Serrano Migallón. Ob. cit. pags. 29 a 34.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial consigna disposiciones en las que de alguna manera se hacen importantes modificaciones a la derogada Ley de Invencciones y Marcas.

En la ley de referencia encontramos que la Secretaria de Economía Nacional pasa sus facultades a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, quien contará con las facultades de divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o extranjero, elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica, así como a prestar servicios relacionados con el desarrollo industrial y comercial de los procesos de producción o de los bienes y servicios resultantes; la realización de concursos, certámenes o exposiciones; la asesoría a empresas o intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones.

Asimismo surge la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a quien se le confieren las siguientes facultades:

a) Ser un órgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaria de Comercio y Fomento industrial en materia de propiedad industrial;

b) Difundir, asesorar y dar servicio al público en esta materia;

c) Coadyuvar con la Secretaria en la realización de sus funciones previstas en los artículos 5º y 6º de esta Ley;

d) Fomentar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero;

e) Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional:

f).- Efectuar investigaciones sobre el estado de la Técnica y,

g).- Las demás que se requieran para su eficaz funcionamiento.

A la Secretaria de Comercio y Fomento industrial, se le faculta para editar por lo menos trimestralmente la Gaceta mediante la cual se dará a conocer cualquier inconformidad de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias que se determinen; entre las cuales se encuentran las siguientes: a) Una sección reservada para la Dirección, con los espacios necesarios para anotar la fecha legal y hora de presentación de la solicitud, el número de folio y el expediente que le corresponda; el número de registro cuando se conceda, el lugar y fecha de concesión y la firma del funcionario competente de la Dirección; b) Una sección llenada por el solicitante en la que indicara: Denominación de la marca o en su caso precisar si

*es innominada o mixta, clase a la que pertenece, producto o servicio a los que aplica, fecha del primer uso de la marca, tipo de establecimiento y ubicación del mismo, nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, nombre, domicilio y nacionalidad del apoderado; cuando se reclamara prioridad se debía indicar el país de origen, la fecha y el número de la solicitud extranjera; c) Una sección para la descripción de la marca; d) Una sección para pegar un ejemplar o marbete de la marca; e) Una sección para las reservas, donde se expresara en que consiste dicha marca y los elementos de que se compone y f) Una sección para la exclusión de las leyendas o figuras no registrables contenidas en la etiqueta, cuando la marca también aparezca en ella.*

*Se hace extensiva la protección del registro para marcas nacionales e internacionales registradas en México.*

*Los titulares o usuarios autorizados previa la operación de importación y solicitud podrán importar por un tercero mercancía que ostente cualquier marca, siempre y cuando se haya verificado en la aduana en la que se encuentre la mercancía, la legitimidad de la marca que ostente. Si para la verificación se requería de un plazo mayor de tres días hábiles, no se permitía la introducción del producto aun y cuando se haya otorgado fianza para garantizar los daños y perjuicios, pero si la mercancía venía amparada por certificación de la autoridad competente del país de origen en el sentido de que la marca que ostentaba el producto era legítima, no se detenía la importación del mismo, siempre y cuando fuera recíproco el mismo trato con la mercancía nacional.*

*Para obtener el registro de una marca se debía presentar ante la Secretaría de Comercio y Fomento industrial, la solicitud respectiva por duplicado, incluyendo los siguientes datos; la denominación de la marca, o si se trata de innominada o mixta, así como los datos de ubicación del establecimiento comercial, industrial o de servicios, precisando el país, la población, calle y número, y acreditar la existencia del establecimiento en caso de que lo requiriera la Secretaría.*

*Si en la solicitud de registro se encontraran datos incompletos o deficientes se requería que los completara o corrigiera otorgándosele un plazo no mayor de dos meses, transcurrido el cual y si no se cumplía con el mismo se tenía por abandonada la solicitud y por pérdida la fecha legal de presentación.*

*Cuando se pretendía que diversos artículos le reconocieran un derecho a quien había hecho uso de la marca, ya sea estimando el uso como un elemento para el nacimiento de un derecho o bien para poner el derecho nacido del uso al derecho adquirido por un tercero como consecuencia del registro de la marca.*

*a) El artículo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas reconocía que el registrante de una marca no tenía acción contra el que la uso primero, o sea, que reconocía el derecho de excepción frente a un tercero que registro la marca.*

b) Pero a su vez otorga el derecho de solicitar el registro de la marca a quien la usó primero y el de nulificar el segundo.

c) El artículo 100 de la Ley de Invenciones y Marcas establecía la obligación de manifestar en la solicitud de registro la fecha en que se principió a usar la marca, fecha que no podrá ser modificada ulteriormente.

d) El artículo 147, de la mencionada Ley de Invenciones y Marcas disponía cuando era nulo el registro de una marca, a grado tal que se podía nulificar un registro expedido posteriormente.

Para que los derechos transcritos con anterioridad se pudieran hacer valer era necesario cubrir primero ciertos requisitos legales.

En primer lugar era necesario que quien hiciera valer el mejor derecho de uso comprobara haber usado la marca ininterrumpidamente en el País, con anterioridad a la fecha de uso declarada por el que la registró, en segundo lugar, que además del uso existiera un registro en el extranjero y que se diera la reciprocidad entre nuestro país y aquel en el que se hubiese registrado.<sup>55</sup>

## 2.0.8 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR DECRETO 2 DE AGOSTO 1994

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de agosto de 1994 se reformo el título de la ley anterior denominada Ley de Fomento y Protección Industrial para quedar como Ley de la Propiedad Industrial.

Constando ahora de siete títulos:

### 1.-Título Primero Disposiciones Generales

#### Capítulo Único

### 2.-Título Segundo, De las invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.

- Capítulo I Disposiciones preliminares
- Capítulo II De las patentes
- Capítulo III De los modelos de utilidad
- Capítulo IV De los Diseños industriales
- Capítulo V De la tramitación de patentes

---

55) Ley de Fomento y Protección de La Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, S.A., México 1991. Pags. 9, 10, 32, 40, 104 -110

*Capítulo VI De las licencias y la transmisión de derechos*

*Capítulo VII De la nulidad y caducidad de patentes y registros*

3.- *Título Tercero, De los secretos industriales;*

*Capítulo Único*

4.- *Título Cuarto, De las marcas y de los avisos y nombres comerciales*

*Capítulo I De las marcas*

*Capítulo II De las marcas colectivas*

*Capítulo III De los avisos comerciales*

*Capítulo IV De los nombres comerciales*

*Capítulo V Del registro de marcas*

*Capítulo VI De las licencias y la transmisión de derechos*

*Capítulo VII De la Nulidad, caducidad y cancelación de registro*

5.- *Título Quinto: De las denominaciones de origen,*

*Capítulo I De la protección a la denominación de origen*

*Capítulo II De la autorización para su uso*

6.- *Título Sexto: De los procedimientos Administrativos*

*Capítulo I Reglas generales de los procedimientos*

*Capítulo II Del procedimiento de declaración administrativa*

*Capítulo III Del recurso de reconsideración*

7.- *Título Séptimo: De la inspección de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos.*

*Capítulo I De la inspección*

*Capítulo II De las infracciones y sanciones administrativas*

*Transitorios:*

*Como se aprecia de la lectura del índice de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, en su título cuarto denominado de las marcas y avisos comerciales, el mismo consta de siete capítulos, todos referentes a las marcas y que en orden refieren lo siguiente: capítulo I.- De las Marcas, capítulo II.- De las Marcas Colectivas, capítulo III.- De los Avisos Comerciales, capítulo IV.- De los Nombres Comerciales, capítulo V.- Del Registro de Marcas, capítulo VI.-*

*De las Licencias y Transmisión de Derechos, Derechos, VII.- De Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registro.*

*El capítulo primero referente al Derecho de Marcas, de la ley de la Propiedad Industrial, en sus artículos 87, 88 y 89, refiere los signos considerados como marca y en el precepto jurídico 90 contiene implícito un listado completo de las denominaciones, signos, figuras, colores, emblemas, etc., que no son aptos de ser registrados y que se analizarán en el capítulo siguiente de este trabajo; así mismo el artículo 91 de la ley en cita establece que no podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, la denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, siempre y cuando se trate de establecimientos o personas morales sin consentimiento del titular, de lo contrario se aplicaran sanciones independientemente que se pueda demandar judicialmente.<sup>56</sup>*

---

<sup>56</sup>) Ley de La Propiedad Industrial, editorial, Ob. cit. Índice y pág. 258



### *CAPITULO TERCERO*

#### *LOS CRITERIOS SEGUIDOS POR LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA LAS MARCAS NO REGISTRABLES*

<i>3.0.1.- LAS MARCAS NO REGISTRABLES EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .....</i>	<i>66</i>
<i>3.0.2.- ARTICULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ..</i>	<i>73</i>
<i>3.0.3.- CRITERIOS DERIVADOS DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CONSTITUTIVOS DE NEGATIVA DE REGISTRO DE MARCA .....</i>	<i>75</i>
<i>3.0.4.- MARCAS DESCRIPTIVAS .....</i>	<i>76</i>
<i>3.0.5.- MARCAS RELATIVAS A SIGNOS PATRIOS Y EMBLEMAS OFICIALES .....</i>	<i>77</i>
<i>3.0.6.- MARCAS QUE INDUCEN A ERROR O CONFUSIÓN .....</i>	<i>80</i>
<i>3.0.7.- MARCAS QUE ESTÁN ÍNTIMAMENTE VINCULADAS A UNA PERSONA O EMPRESA .....</i>	<i>83</i>

## CAPITULO TERCERO

### LOS CRITERIOS SEGUIDOS POR LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA LAS MARCAS NO REGISTRABLES.

#### 3.0.1 LAS MARCAS NO REGISTRABLES EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

*Desde que el comercio se extendió primero a nivel de zona, después a nivel local o regional de acuerdo al grupo étnico; primero utilizando la distinción o marca de los productos según los usos y costumbres de cada clan, etnia o región, mismos que por el uso continuo de la marca de alguna manera se le daba la categoría de ley para poder controlar el desarrollo del comercio, pero conforme se extendió este de un pueblo a otro e inclusive entre países, se hizo necesario el nacimiento de derechos y obligaciones escritas, así como la creación de órganos de justicia, hoy día el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y en su caso los Juzgados y Tribunales administrativos como entes reguladores de la materia; así como los códigos y Leyes respectivos que contienen las normas jurídicas que permiten el ejercicio o coerción sobre el o los individuos que incumplen; asimismo se hizo necesaria la protección a los signos marcarios que permiten distinguir un producto de otro del mismo género o especie y a un fabricante de otro ante el consumidor.*

*Los fabricantes identificaban su mercancía por la calidad, durabilidad, estilo, modelo, grabado, tamaño, incrustaciones, etc., que cada productor implantaba a su producto, también servía para definir la región de donde provenía, pues por las características lo podía distinguir a simple vista; aunado a que con ello el fabricante buscaba, primero evitar que se confundiera su producto en el mercado, hacerse de prestigio y reconocimiento, dar a conocer su artículo o servicio, evitar que el consumidor se confundiera entre un producto y otro de la misma especie o género.*

*Asimismo para poder regular las relaciones comerciales y que un comerciante no marcara su producto igual al de otro productor o que uno de ellos lo hiciera para engañar al consumidor o desprestigiar al fabricante original, en cada país se hizo necesaria la creación de leyes que regularan esta cuestión, al inicio se legisló en Códigos Civiles esos hechos, posteriormente se traspasaron a un Código de Comercio y en la actualidad en nuestra legislación existe la Ley de la Propiedad Industrial, que regulaban el registro, impedimento de registro, uso y goce, así como sanciones y procedimientos de nulidad de las marcas en el comercio; asimismo conforme se hizo necesaria la individualización del derecho de marca en una ley o reglamento, también surgieron nuevos conflictos comerciales y se hizo necesario que surgieran órganos que impartieran justicia y que contaran con las facultades especiales para regular el registro de las marcas y que se restringiera el mismo para los signos que no reunieran los requisitos necesarios y alcanzaran esa categoría.*

*Restricciones que se encuentran plasmadas en las diversas legislaciones de los países e incluso en los Tratados y Convenios Internacionales, para ejemplificar lo anterior se citarán algunos fragmentos de convenios internacionales como lo es el convenio de París de 1883 ratificado en términos de la Ley 17.011, en la Ronda de Uruguay del que deviene el Acuerdo de Marrakech, según el texto de Lisboa, Portugal o en América Latina la Ley Argentina número 22.362 sancionada en 1958, antes de entrar al análisis de nuestra legislación mexicana se hará una breve transcripción de los convenios ya referidos.*

#### ARTICULO 6 BIS DEL CONVENIO DE PARÍS

*(1) Los países de la Unión se obligan, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear una confusión, de una marca que la autoridad competente del país de registro o de uso estimara ser ahí notoriamente conocida ya como marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.*

*(2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a contar de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.*

*(3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.*

*Del texto del referido Convenio se resalta el hecho de que los países de la Unión se obligan, bien de oficio, teniendo como requisito que la legislación del país lo permita, a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, que a su vez implique o constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear una confusión en el público consumidor, de una marca que la autoridad competente del país extranjero haya registrado o que por su uso se estimara ser ahí notoriamente conocida, como marca de una persona que pudiera resultar favorecida con el Convenio en mención y ser utilizada para adherirse a productos idénticos o similares. Lo mismo sucederá cuando la parte elemental de la marca constituya la reproducción de una marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.<sup>57</sup>*

*Desprendiéndose de este párrafo el antecedente DEL NO REGISTRO DE MARCAS, previsto ya en nuestras legislaciones.*

---

57) C.D. Compila - Tratados. Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México 2004.

Asimismo y a manera de antecedente tomaremos como un ejemplo de no registro de marcas el existente en La Ley Argentina número 22.362, sancionada en 1958, los tres primeros artículos de esta Ley están destinados a indicar precisamente que es lo que se puede registrar como marca y que no se puede registrar como marca.

El artículo 1° de dicha Ley, establece, "puede registrarse como marcas para distinguir productos y servicios, una o más palabras con o sin contenido conceptual, los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de letras y números; las combinaciones de colores aplicados en lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva; así como todo signo con capacidad".

Cabe prevenir que con respecto a las frases publicitarias es necesario establecer que cada una de las palabras que conforman el SLOGAN registrado como marca, no quedan excluidas de su posible utilización por otras personas en la concepción de otra marca.

Por lo que toca al artículo 2°, de dicho cuerpo legislativo, este indica que signos no se consideran marca y por lo tanto no son registrables:

"a).- Los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características;

"b).- Los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de la solicitud de registro;

"c).- La forma que se da a los productos;

"d).- El color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos.

Respecto al contenido de este artículo es necesario hacer algunas aclaraciones de tal manera que; una marca no puede consistir en la descripción de la naturaleza o las propiedades del producto dadas sus cualidades esenciales, ya que de ser así la ley crearía un privilegio, impidiendo a los demás comerciantes hacer publicidad de los productos que fueran análogos.

Cabe señalar como un ejemplo de lo anterior que se negó el registro de la palabra "SABROSITAS" referida a galletitas, ya que califica una cualidad del producto, lo que es suficiente para que una palabra, es decir una Marca, sea registrable que la palabra o palabras pedidas no constituyan la designación que necesariamente se ha de utilizar para distinguir el producto mismo o sus características.

*Para poder registrar una marca es necesario que esta sea novedosa, la novedad se juzgará teniendo en cuenta la totalidad del signo y no cada uno de sus componentes.*

*Con respecto a los colores, la prohibición de registrar como marca el color natural del producto se debe a que ello significaría atentar contra la libertad de comercio, reconociendo un derecho de exclusividad sobre un color que es la esencia del producto.*

*Finalmente el contenido del artículo 3° consecuentemente señala a aquellos signos que no pueden ser registrados:*

*a).- Una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios.*

*b).- Las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios.*

*c).- Las denominaciones de origen nacional o extranjeras, se entienden por denominación de origen, el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinada que sirva para designar un producto originario del lugar, y cuyas características o cualidades se deban exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos.*

*d).- Las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto a la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnica de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir.*

*e).- Las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres.*

*f).- Las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deba usar la nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias.*

*g).- Las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino.*

*h).- El nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos hasta el cuarto grado.*

*i).- Las designaciones de actividades incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad para distinguir productos. Sin embargo las siglas, palabras y demás signos con capacidad distintiva que formen parte de ellas, podrán ser registrados para distinguir productos y servicios.*

j).- Las frases publicitarias que carezcan de originalidad." 58

#### ANTECEDENTES DE NO REGISTRO DE MARCAS EN LAS DIVERSAS LEGISLACIONES NACIONALES.

A) Ley de Fabricas promulgada el 28 de noviembre de 1889, y en vigor a partir del 1º de enero de 1890, protegía las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país; el titular adquiría el derecho exclusivo de uso dentro del territorio, previo el trámite correspondiente ante la Secretaria de Fomento, una vez registrada la marca pertenecía al primer poseedor o solicitante, la duración de la marca era indefinida; se entendía abandonada por clausura o falta de producción por un año.

Esta Ley define por primera vez lo que debía entenderse por marca; detalla los requisitos de su registro y el derecho exclusivo de la misma. Las marcas que no podían ser registradas; asimismo existía el término jurídico de la falsificación que implicaba que: se entendía que había falsificación de marca cuando se usaba una producción exacta y completa de propiedad reservada o cuando se confundía con otra depositada, y eran culpables de delito de falsificación quienes la usaban siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza, es enunciado o cuando se confundía con otra depositada, y quienes la usaban siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza, se puede interpretar como un antecedente del impedimento de registro de marca por la naturaleza que implicaba el grado de confusión de un producto o mercancía, aplicados en objetos semejantes.

B) Ley de Marcas Industriales y de Comercio de fecha 25 de agosto de 1903.-Por primera vez el registro de las marcas se tramitó y efectuó por una oficina especialmente creada para ello, como la derogada Ley de Fabricas de 1889, esta ley también adoptó el sistema Francés, conforme al cual el registro se hace sin ningún examen de novedad bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero, limitándose la oficina de patentes y marcas a la práctica de un examen puramente administrativo de los documentos presentados. Asimismo incluye de modo expreso que se prohíbe el registro de aquellos signos que no reúnan los requisitos de capacidad distintiva como los nombres o denominaciones genéricas. Tampoco podrán registrarse los signos que no satisfagan el requisito por la licitud de las marcas como son los contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y lo que tiende a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración. Por la misma razón no se pueden registrar como marca las armas, escudos y emblemas nacionales, y de estados extranjeros, sin el respectivo consentimiento de ellos (art. 5)

C) Ley de Marcas de Avisos y Nombres Comerciales.- Esta Ley fue expedida el 21 de junio de 1928 por el Ejecutivo Federal, fue la primera Ley que se expidió bajo la Constitución de 1917, siendo más técnica en su estudio y terminología, establecía el derecho exclusivo para

58) Osvaldo J. Marzotti. Derecho de los Negocios Internacionales. Editorial Argentina. págs. 485 y siguientes

el uso de una marca para distinguir los artículos y su procedencia, las marcas nuevas se debían registrar en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de la Industria, Comercio y Trabajo y podía ser solicitado por cualquier persona física o moral, nacional o extranjera.

Las marcas establecían cualidades para los nombres en una forma distintiva, las denominaciones por cualquier medio que hiciera susceptible y las leyendas, muestras o enseñanzas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancías que venden.

Contemplaba la facultad del Departamento de la Propiedad Industrial para formular la declaración de falsificación; imitación o uso ilegal de una marca, nombre o aviso comercial, que se hacía en contra de la Ley y el derecho de quienes resultasen afectados, para demandar judicialmente su revocación.<sup>59</sup>

Asimismo La Ley de Marcas y Avisos Comerciales de 26 de junio de 1928, adopta en cuanto al de adquirir el derecho sobre la marca, el sistema mixto atributivo-declarativo, y especifica entre los signos no registrables como marcas: los envases del dominio público o de uso común; las marcas que puedan confundirse con otras anteriormente registradas; las que puedan inducir al público en error sobre la procedencia de las mercancías o los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, salvo que se trate de lugares de propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario. ( art. 7º, fracciones II, VIII, IX y X).

D) Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942.- Establecía que las marcas falsificadas no se podían transmitir o enajenar con las formalidades de la legislación civil y registrarse en la Secretaría de Economía Nacional para que surtieran efecto contra terceros. La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca se hacía administrativamente y se publicaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial, comunicándose a la Procuraduría General de la República; y su nulidad o caducidad se hacía administrativamente a petición de parte o de oficio.<sup>60</sup>

Esto se puede interpretar como un antecedente del impedimento de registro de marca por la naturaleza que implicaba la imitación de un producto o mercancía, toda vez que en esa legislación ya se contaba con un precepto jurídico que contemplaba el no registro de marcas e inclusive existía un listado de las que no debían ser registradas.

E) Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.- En su artículo 89 señala los signos que pueden constituir una marca y en su artículo 90 refiere un listado de diecisiete fracciones en los que señala entre otras cosas las denominaciones, figuras, formas tridimensionales, nombres técnicos, letras, números, etc., que no se podían registrar como marca.

<sup>59</sup>) Fernando Serrano Migallón. Ob. cit. Pag. 29-30

<sup>60</sup>) Ibi dem Pag. 32 y 33

F) *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.- Esta Ley consigna disposiciones en las que de alguna manera se hacen importantes modificaciones a la derogada ley de Invenciones y Marcas.*

*La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establecía que marcas podían registrarse y que signos por sus características no podían registrarse como tal, entre las principales menciones, palabras, figuras, frases, y otros que no son registrables como Marcas están las siguientes denominaciones:*

- a).- *Nombres técnicos, o de uso común tal y como vaselina;*
- b).- *Palabras que sean designaciones usuales o genéricas, como limonada;*
- c).- *Los que reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas y emblemas de cualquier País, Estado o Municipio, siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales;*
- d).- *Los nombres pseudónimos, firmas, retratos de personas sin consentimiento de los interesados;*
- e).- *Las palabras de lenguas vivas extranjeras, etc.; "USA", "Canada Dray", klennex;*
- f).- *Denominaciones geográficas y gentilicios, así como denominaciones de publicaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos o artículos de material determinado, ejemplo: Celaya por la cajeta, León por los artículos de piel, Paracho por las guitarras, Jalisco para el tequila, Campechana para ciertos panes;*
- g).- *Marcas semejantes o que sean semejantes a otras ya registradas y vigentes en grado tal que puedan confundirse con ellas o que sean idénticas o semejantes en grado de confusión de un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se prestan en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.*<sup>61</sup>

G) *Ley De La Propiedad Industrial que Reforma su Título por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de agosto de 1994, reformando el título de la ley anterior denominada Ley de Fomento y Protección Industrial para quedar como Ley de la Propiedad Industrial, consistente en siete capítulos:*

*La ley en mención, en su título cuarto de Marcas y Avisos Comerciales, Capítulo I, contiene los artículos 90 y 91; el primero contiene un listado de los signos, emblemas, dibujos,*

---

61) *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Ob. cit. pág. 107*



colores, figuras que no deben registrarse y el segundo refiere que no podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, la denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, siempre y cuando se trate de establecimientos o personas morales sin consentimiento del titular.

### 3.0.2 ARTICULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

*El artículo de la ley de la propiedad industrial refiere una lista de las denominaciones, nombres técnicos, signos, símbolos, etc, que no cumplen con los requisitos que la ley exige para ser considerados como marca y por tanto se impide su registro, en algunos casos este hecho se puede subsanar su se cuenta con la autorización del titular o si se modifica o corrige la solicitud entendiéndose por ello la etiqueta o dibujo que se quiere registrar como marca de un producto, bien o servicio, transcribiendo a continuación dicho precepto.*

ARTÍCULO 90.- No serán registrables como marca:

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

II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretendan 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 combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

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

VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las

*denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de 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, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;*

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

*X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los 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, competentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;*

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

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

*conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.*

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

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

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

*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.<sup>62</sup>*

### 3.0.3 CRITERIOS DERIVADOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CONSTITUTIVOS DE NEGATIVA DE REGISTRO DE MARCA.

*El criterio jurídico implícito en nuestra legislación mexicana por los tratadistas, esta basado en las diversas doctrinas que se fueron creando a través de distintas épocas y en diversos países, dado que el comercio fue evolucionando, y el artesano inició con la fabricación de productos artesanales, primero en forma individual y posteriormente en fabricación en serie de productos iguales en los talleres en forma colectiva, hecho que de alguna manera era un privilegio en esas épocas, la Marca es el signo material o inmaterial, que acompaña o se encuentra adherida a un producto, envase, mueble, etc. y que contiene el signo distintivo, nombre o colores que sus fabricantes le imponen y que de hecho los distinguen en el mercado,*

---

62) Ley de la Propiedad Industrial. Ob. cit. 258 y 259

además de que sirven para que los consumidores diferencien el producto, mercancía o servicio elaborado o distribuido por una empresa y otra de acuerdo a su calidad, cantidad, sabor, durabilidad o precio, con diversos fines entre los que se encuentra el de atraer la clientela, conservarla y en su caso aumentarla.

Ante la competencia legal y después desleal de los fabricantes y comerciantes distribuidores de los productos, que en algunos casos copiaban, suplantaban o utilizaban el mismo signo marcario, surgió la necesidad de que los legisladores para poder proteger los derechos de los gobernados tuvieron que crearles obligaciones, así como las respectivas sanciones, evolucionando en sus conceptos doctrinales y legales, adecuándolos a la época y encuadrándolos en distintos ordenamientos jurídicos, primero en el derecho civil, después en el derecho mercantil, posteriormente en el Código de Comercio, hasta obtener su individualización en una Ley y Reglamento que define el concepto de marca, los requisitos para ser considerada así, y los impedimentos para su registro.

Los registros de una marca y los impedimentos de registro de la misma que la actual Ley de la Propiedad Industrial y el Reglamento de la Propiedad Industrial, tienen en consideración, están a su vez basados en los Tratados y Convenios Comerciales y de Propiedad Industrial en los que México es parte, ello con el fin de proteger intereses de sus gobernados y extranjeros, con el fin de conservar con sus socios un justo equilibrio y equidad jurídica.

### 3.0.4 MARCAS DESCRIPTIVAS

Para entender mejor lo que es una marca descriptiva se da el siguiente concepto: palabra, imagen u otro símbolo que describe algún rasgo de los bienes o servicios referente al uso de los mismos, su propósito, sus dimensiones y color, el tipo de usuarios a quienes se dirige o el efecto final que produce en ellos, un término descriptivo no se considera intrínsecamente distintivo; para establecer su validez como sujeto de registro o protección en la corte, es necesario demostrar que ha adquirido un carácter distintivo, el cual se conoce como "significado secundario".<sup>63</sup>

Como lo refiere el concepto anterior la marca descriptiva se reconoce porque en ella se encuentra plasmada algún rasgo o característica de los bienes o servicios que promociona entre el público consumidor con el afán de ser reconocida a primera vista, o por contener algún dibujo o distintivo referente al uso de los mismos, su propósito en el mercado como satisfactor del público consumidor, sus dimensiones y color, el tipo de usuarios a quienes se dirige o el efecto final que produce en ellos, este efecto se logra apoyada la marca en la propaganda publicitaria, un término descriptivo del bien, producto o servicio no se considera intrínsecamente distintivo; para establecer su validez como sujeto de registro o protección en la

---

63) [HTTP://USINFO.STATE.GOV/ESPAÑOL/IPR/GLOS.HTM](http://USINFO.STATE.GOV/ESPAÑOL/IPR/GLOS.HTM). PÁGINA WEB CIT.

corte, es necesario demostrar que ha adquirido un carácter diferenciador no descriptivo, el cual se conoce como "significado secundario". Lo anterior encuentra su apoyo en la tesis con rubro:

*Séptima Época; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 133-138 Sexta Parte; Página: 220*

**MARCAS DESCRIPTIVAS.** Cuando el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, prohíbe el registro de denominaciones descriptivas como marca, trata de proteger a los comerciantes de la competencia desleal. De manera que si se quiere registrar como marca una palabra, o dos, o más, que describen el producto que se trata de amparar, o sus características, la marca pretendida no es registrable. Es decir, no procede el registro si se trata de una expresión puramente descriptiva, en los términos señalados, sin algún elemento sustancial de diferenciación, por lo que es una expresión que todos los fabricantes y comerciantes de productos similares tienen derecho a usar en sus etiquetas y publicidad. Así, la expresión "extra suaves", referida a cigarrillos y productos del tabaco, no es registrable, pues la expresión equivale a decir "muy suaves" o "extraordinariamente suaves", y eso no es más que una descripción de las características de ciertos productos del tabaco, sin elemento diferenciador alguno, y por tanto es una expresión que todos los competidores tienen derecho a usar.

**PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

*Amparo en revisión 434/78. Empresas La Moderna, S.A. 28 de septiembre de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.<sup>64</sup>*

### 3.0.5 MARCAS RELATIVAS A SIMBOLOS PATRIOS Y EMBLEMAS OFICIALES

Encontramos en el Convenio de París, el antecedente que diversos países han adecuado en sus legislaciones, para el manejo de lo que son las marcas comerciales entre otros aspectos, hecho que opera en nuestras leyes a nivel territorio nacional, encontrando que en dicho Convenio se hace referencia a los signos, símbolos, colores, denominaciones, etc, que pueden constituir una marca y que de algún modo deben ser adoptados por todos los países miembros y firmantes de dicho convenio; así mismo refiere en su contenido los impedimentos para el no registro de algunos signos, emblemas de Estado, como lo son las Banderas de los países, los escudos o signos oficiales, o de organizaciones gubernamentales, sin consentimiento del titular, o porque en algunos casos no se reunían los requisitos para ser considerados como

64) C.D. IUS 2004. Jurisprudencias y tesis aisladas. Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Junio 1017 - JUNIO 2004.

marcas, ello con el ánimo de evitar que se cometieran fraudes, engaños o errores, amén de que ese hecho permitía un control y seguridad a los países miembros, evitando de alguna manera la suplantación de organizaciones, la personalidad con la que se acreditaran las personas, etc..

Como el tema central de esta tesis es de algún modo los antecedentes que se tienen de impedimento de registro de marcas, como ya se refirió anteriormente el artículo 6 TER, del Convenio de París, a grandes rasgos menciona lo siguiente:

(Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales)

1) a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades (sic) competentes, bien sea como (sic) marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas (sic), siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o en el registro considerado en la letra a), que antecede, no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones o si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar.

3) a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, etc. ....

6) Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas disposiciones sólo serán aplicables a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el párrafo 3) arriba mencionado.

8) Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones en su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país.

9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.

Nuestra legislación Mexicana haciendo una adecuación contempla también la existencia la prohibición respecto del registro de marcas relativas a símbolos patrios y emblemas oficiales, ello con el animo primero de cumplir con el convenio en el que México es parte, segundo para impedir la imitación o duplicado de insignias nacionales que puedan crear fraudes oficiales, permitiendo únicamente mediante Registro Suplementario que palabras, símbolos o lemas, que no son aceptables como marcas comerciales registrables, pueden alcanzar esa categoría una vez que adquieran un significado secundario, o que su imitación no sea tan perfecta logrando con ello que a simple vista se distinga perfectamente que no es un signo oficial, solo una imitación, que no compromete los intereses del Estado.

Asimismo, LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONAL, de fecha 29 de diciembre de 1983.- entró en vigor el día 24 de febrero de 1984.<sup>65</sup> Al respecto del no registro de símbolos patrios establece textualmente:

Artículo 1.- El Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, son los Símbolos Patrios de los Estados Unidos Mexicanos. La presente Ley es de orden público y regula sus características y difusión, así como el uso del Escudo y de la Bandera, los honores a esta última y la ejecución del Himno.

Artículo 6.- Con motivo de su uso en monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares, en el Escudo Nacional sólo podrán figurar, por disposiciones de la Ley o de la Autoridad, las palabras "Estados Unidos Mexicanos", que forman el semicírculo superior.

El Escudo Nacional sólo podrá figurar en los vehículos que use el Presidente de la República, en el papel de las dependencias de los Poderes Federales y Estatales, así como de las municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares. El Escudo

---

65) C.D. *Compila Tratados. Ob. cit.*



Nacional sólo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial, por acuerdo de la autoridad correspondiente.

Artículo 7.- Previa autorización de la Secretaría de Gobernación las autoridades, las instituciones o agrupaciones y los planteles educativos, podrán inscribir en la Bandera Nacional sus denominaciones, siempre que esto contribuya al culto del Símbolo Patrio. Queda prohibido hacer cualquiera otra inscripción en la Bandera Nacional.

Sin embargo los artículo 30 y 60 de este ordenamiento hacen una excepción. Registro Suplementario. Concepto: registro de palabras, símbolos, presentación comercial del paquete, forma del producto o el envase, o lemas, que no son aceptables como marcas comerciales registrables, pero pueden alcanzar esa categoría una vez que adquieran un significado secundario.

Así mismo el artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial relativo a los impedimentos para otorgar el registro de marcas, en su fracción VII, establece que NO se podrán registrar las marcas 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.

### 3.0.6 MARCAS QUE INDUCEN A ERROR O CONFUSIÓN

Principios o Reglas en relación a las semejanzas entre Marcas: Las legislaciones marcarias de los diversos países no contienen normas que establezcan principios que deban de observarse para la apreciación de la semejanza o parecido entre marcas y por lo tanto esta cuestión es de la exclusiva competencia de la administración en los países como en el nuestro en que el registro se efectúa con examen previo de la registrabilidad del signo y, en todo caso de la competencia de los tribunales.

Para esto y por su parte MASCAREÑA afirma que la práctica ha sancionado internacionalmente unos principios o reglas que permiten apreciar su existencia:

- 1ro. La semejanza hay que apreciarla considerando la Marca en su conjunto.
- 2do. La comparación debe apreciarse tomando en cuenta la semejanza y no las diferencias.
- 3ro. La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra, y



4to.- *La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste su atención común y ordinaria.*

*Estos principios o reglas son examinados comúnmente por la mayoría de los doctrinarios sobre la materia al referirse a la imitación, sin embargo, a nuestro juicio consideramos oportuno avocarnos al examen de dichos principios o regla por su íntima relación o conexión con el tema principal de esta Tesis.*

*Sucede que dos marcas examinadas con cuidado en sus partes no contengan ningún detalle en común y que, sin embargo, ellas estén combinadas de tal manera que produzcan una confusión en su conjunto, por su fisonomía general, por su disposición análoga de sus signos, por los caracteres tipográficos empleados, animales emblemáticos diferentes pero teniendo la misma actitud, por un encubrimiento de las mismas dimensiones, en una palabra por lo que se llama comúnmente "un aire de familia".*

*En la Ley de la Propiedad Industrial se encuentran varios preceptos jurídicos que no permiten que se haga referencia a palabras o leyendas, para evitar que se induzca al consumidor en errores, o que se registren marcas similares tal y como se aprecia en los siguientes artículos:*

*ARTÍCULO 115.- En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.*

*ARTÍCULO 124.- 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.<sup>66</sup>*

*Dicho lo anterior y para poder determinar si una marca es o no semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, o que pueda inducir al consumidor a error o confusión, debe tomársela para compararla con la otra que se supone es semejante en su conjunto; o bien, atendiendo a los elementos que hayan sido reservados para su registro y ver las similitudes, para lo cual el legislador debe concretarse dada la exigencia legal, a examinar las marcas en su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas a simple vista y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación.*

---

66) Ley de la Propiedad Industrial. Ob. cit. págs. 265-266

*Esto se refuerza con la tesis que al rubro dice:*

*Séptima Época; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 139-144 Sexta Parte; Página:95*

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

*TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.*

*Amparo en revisión 783/80. Perfumería Gal, S.A. 5 de septiembre de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Antolín Hiram González Cruz.*

*Amparo en revisión 866/80. Productos Farmacéuticos, S.A. 9 de octubre de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.*

*Séptima Época, Sexta Parte:*

*Volúmenes 133-138, página 96. Amparo en revisión 376/80. Applied Power, S.A. de C.V. 6 de julio de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Alejandro Garza Ruiz.*

*Volúmenes 133-138, página 96. Amparo en revisión 276/80. Avón Products. Inc. 18 de abril de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.*

*Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia I.3o.A. J/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, enero de 1999, página 686.*

*En el Informe de 1980, la tesis aparece bajo el rubro "MARCAS. PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES O NO SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSION A OTRA YA REGISTRADA Y VIGENTE, DEBE TOMARSELA PARA COMPARARLA CON LA OTRA EN SU CONJUNTO; O BIEN, ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO RESERVADOS. ARTICULO 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.".*<sup>67</sup>

### 3.0.7 MARCAS QUE ESTAN INTIMAMENTE VINCULADAS A UNA PERSONA O EMPRESA

*La propiedad industrial por su naturaleza jurídica nos indica que las marcas están íntimamente vinculadas a una persona o a una empresa en razón del vínculo que se genera, la diferencia de una marca vinculada a una persona o a una empresa es que la marca se entiende íntimamente ligada a una persona porque es esta quien con su inventiva la crea, al registrarla obtiene la titularidad de la misma y por tanto la exclusividad de explotarla a menos que la transfiera por cualquier medio legal; teniendo de alguna manera el derecho de autor de la marca y conservándolo hasta su muerte, pudiendo heredarlo sus familiares o quien en derecho acredite poder hacerlo.*

*Asimismo, las marcas que están formadas por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), o distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen), proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, de otros dedicados al mismo giro y que les den derecho también a enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir ante las autoridades competentes a los que infrinjan tales derechos.*<sup>68</sup>

*De lo anterior se desprende que los derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones, distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen), deben inscribir no solo el registro de la marca, sino también y en caso de ser necesario hacer valer su derecho de autor, o ejercer acción personal.*

---

67) C.D. IUS 2004. Ob. cit.

68) Carlos Vñamata Peschkes, Ob. cit. pág. 123

*Las marcas que están íntimamente vinculadas a una persona trae aparejada a ella la titularidad de la marca; así como los derechos moral y derecho patrimonial, a la luz del artículo 424, fracción iii, del código penal federal.*

*Para reforzar lo anterior está la tesis con rubro: 9ª Época, Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI. Julio de 2002. Tesis 1.6.P.40. Pág. 1283*

**DERECHOS DE AUTOR. DISTINCIÓN ENTRE DERECHO MORAL Y DERECHO PATRIMONIAL, A LA LUZ DEL ARTÍCULO 424, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.** El derecho de autor es el reconocimiento que realiza el Estado a favor de todo creador de obras literarias o artísticas, de las previstas en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, los primeros llamados derecho moral y, los segundos, derecho patrimonial, según lo establece el artículo 11 de la propia ley. La distinción entre derecho moral y derecho patrimonial se precisa en el ejercicio de determinadas facultades establecidas en los artículos 21 y 27 del mismo ordenamiento. Sin embargo, la diferencia entre el derecho moral y el derecho patrimonial que realiza la Ley Federal del Derecho de Autor, no implica que el artículo 424, fracción III, del Código Penal Federal tutele únicamente el derecho de explotación de la obra y, por ello, sólo proteja derechos de tipo patrimonial, no así los derechos de índole moral. En efecto, el artículo 424, fracción III, del código punitivo establece: "Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de trescientos a tres mil días multa: ... III. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin la autorización correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.". Del análisis del tipo penal se desprenden los siguientes elementos: a) un sujeto activo, que no requiere calidad específica (elemento objetivo); b) un sujeto pasivo, que requiere ser titular de derechos de propiedad intelectual, en el caso específico, de derechos de autor (elemento objetivo); c) una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor (elemento normativo); d) un bien jurídicamente tutelado, que se traduce en la protección para todo creador de obras literarias o artísticas, de las previstas en la ley, para que gocen de prerrogativas y privilegios exclusivos, según se desprende de lo establecido en los artículos 10. y 11 de la ley especial (elemento objetivo); e) una acción, consistente en usar una obra protegida (elemento objetivo); f) no contar con la autorización correspondiente (elemento normativo); g) como condición de la finalidad de la acción, ésta debe ser dolosa (elemento subjetivo); y, h) también como condición de la finalidad de la acción, la finalidad de lucro (elemento subjetivo distinto al dolo). De lo anterior se desprende que el bien jurídico tutelado por el tipo penal no es el usar una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, ni la finalidad de lucro, que si bien son elementos del tipo penal, no deben confundirse con aquél. En esa virtud, si se atiende al bien jurídico tutelado por el tipo penal debe considerarse que éste tutela todas las prerrogativas y privilegios que para los autores establecen los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

## SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 2256/2001. 20 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: José Francisco Becerra Dávila.*<sup>69</sup>

*Como ya se refirió los derechos morales y patrimoniales están íntimamente vinculados a la persona aun después de que esta fallece, pudiendo ser heredados por su descendencia o quien su derecho represente o haya adquirido los mismos y así lo acredite legalmente.*

*Para poder definir los derechos que están íntimamente vinculados con la empresa empezare por definir lo que es el objeto de la Propiedad Industrial:*

*El objeto de la propiedad industrial lo constituye el bien jurídicamente tutelado que, en todo caso, será siempre un bien inmaterial, el bien jurídico protegido como propiedad industrial es:*

- \* Las patentes, sean de invención o de mejoras;*
- \* Los modelos de utilidad;*
- \* Los diseños industriales;*
- \* Las marcas, sean simples o colectivas, de productos o de servicios;*
- \* Los nombres comerciales;*
- \* Los avisos comerciales, también conocidos como eslóganes;*
- \* El derecho que se tiene al respeto de un secreto industrial o bien;*
- \* El derecho a usar una denominación de origen.<sup>70</sup>*

*En los signos distintivos, el objeto lo constituye el signo, las leyendas o ambos, registrados como marca y aviso comercial o publicados como nombre comercial, o bien la denominación considerada por la ley como " de origen".<sup>71</sup>*

*También es muy importante conocer los grupos que comprende la propiedad industrial.*

*\* Creaciones industriales nuevas.- se protegen por instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones, por lo común, son las patentes de invención, certificados de invención y los registros de modelos y dibujos industriales.*

*\* Signos distintivos.- lo constituyen las marcas, nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.*

---

69) IUS 2004. Ob. cit.

70) Revista Práctica Fiscal Laboral y Legal Empresarial. Tax Editores. Np. 327. Publicación 3er. decena Mayo 2003. pág. B-1

71) Carlos Villamata Paschkes. Ob. cit. págs. 125-126

*\* Se ha ampliado en ámbito de la propiedad industrial a otras esferas como la de las variedades vegetales, la de los conocimientos técnicos (know-how) y la de las distintas fases que conforman la tecnología en su sentido mas amplio.* <sup>72</sup>

*Pudiéndose concluir que las marcas que están íntimamente vinculadas a una empresa son :*

*Las marcas o bienes inmateriales que forman parte de lo que es la empresa en sí, la etiqueta con que se distingue el producto o servicio en el mercado, actualmente se puede decir que las marcas tienen un valor económico incalculable en algunos casos, y que pueden servir de respaldo a la empresa que tiene su registro, en atención a su prestigio, renombre, y el crecimiento que tiene en el mercado entre los consumidores y su competencia.*

---

72) David Rangel Medina. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Universidad Nacional Autónoma de México. 2a. Edición. México 1992. pág. 9

CAPITULO CUARTO  
MARCAS NO REGISTRABLES

4.0.1.- ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

a) Fracción I;	88
b) Fracción II;	88
c) Fracción III;	89
d) Fracción IV;	89
e) Fracción V;	89
f) Fracción VI;	90
g) Fracción VII;	90
h) Fracción VIII;	92
i) Fracción IX;	92
j) Fracción X;	93
k) Fracción XI;	93
l) Fracción XII;	94
m) Fracción XIII;	94
n) Fracción XIV;	95
o) Fracción XV;	95
p) Fracción XVI y;	96
q) Fracción XVII.	96

4.0.2.- CONSECUENCIAS LEGALES .....97

4.0.3.- PROCEDIMIENTO DE NULIDAD .....113

a) CAUSAS DE NULIDAD	117
b) PLAZOS PARA PROMOCER LA NULIDAD.	119

CAPITULO 4  
MARCAS NO REGISTRABLES

4.0.1 ANALISIS AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
(FRACCIÓN POR FRACCIÓN)

a) ARTÍCULO 90

No serán registrables como marca:

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

*Del análisis de esta fracción se puede concluir que el legislador esta en lo correcto al no permitir el registro tanto de figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, ya que las mismas en el caso de las figuras al ser talladas, moldeadas, o esculpidas, según sea el caso, pasan a ser una escultura y su registro esta protegido por el Derecho de Autor, por lo tanto no puede ser marca, en cuanto a las segundas, formas tridimensionales o cambiantes, estas por lo general o bien por su originalidad tratándose de formas tridimensionales o cambiantes, por el material empleado, por las dimensiones o técnicas de uso, se pueden registrar como Derechos de Autor o si se vuelven de dominio publico pasan a formar parte del anonimato; además de que no cumplen con ninguno de los requisitos exigidos por la Ley de la Propiedad Industrial para ser registradas como marcas, ya que para ello deben ser un dibujo, un signo, nuevo, novedoso, que no exista un nombre, que no sea descriptivo, ni inductivo para el público, o que lo induzca a error o confusión.*

*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;*

*Del análisis de esta fracción se puede concluir que el animo del legislador esta encaminado a que, la información de uso común entendiéndose por ello los refranes, dichos, leyendas, hechos, calendarios y las escalas métricas, no sean registradas como marcas pues de hacerlo estarían siendo protegidos sus derechos autorales de alguna manera, teniendo así la titularidad del nombre, no reuniendo este hecho o concepto ni la característica de ser algo nuevo, novedoso, de creación reciente, ya que pueden ser de uso común y lenguaje corriente; por lo que permitir su registro como marca implicaría dar oportunidad a que cualquier fabricante plasmara en su etiqueta o marca un nombre técnico, una palabra de lenguaje y uso común y corriente, o que entre los comerciantes y público consumidor sea usual, y que influya en este, p.e. "charritos el charro negro", para que el nombre compuesto del producto se identificara con la leyenda por la frase que usa e influya subliminalmente en quien compre la mercancía, dando como resultado que quien fabrica o distribuye dicho producto, o servicio, aun y cuando no contara con la calidad necesaria, hiciera crecer la demanda, creando entre el*



*mercado productor una competencia desleal y de afectación, por lo que el legislador esta en lo correcto.*

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

*En este caso el legislador esta en lo correcto ya que a la fecha existen varios signos o figuras que no son susceptibles de ser una marca por no reunir los requisitos exigidos por la ley o que los símbolos no cuenten con la autorización de su titular para ser registrados como marca y poder ser registrada por una empresa o para ser adherida a un producto o un servicio; la causa fundamental lo es porque dichas formas tridimensionales sean del dominio público o se hayan hecho de uso común, lo que les hace perder la originalidad, la novedad y nueva creación que caracteriza y distingue fácilmente a las marcas que amparan y protegen un producto y lo diferencian de otro de la misma especie.*

*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 sirven para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;*

*Del análisis de esta fracción se puede concluir que el legislador tiene razón al no permitir que sean registradas 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, toda vez que de permitir tal hecho se crearía una competencia desleal entre los productores y fabricantes de los diversos productos o servicios, al permitir el uso en la etiqueta o marca una denominación descriptiva del producto, induciendo al consumidor a que compre por el dibujo del contenido del envase, por el nombre compuesto del producto, entendiéndose que lleve implícito un adjetivo calificativo, p.e. suavipan, papas fritas la sabrosita, chocolate suizo, etc, contenido en la etiqueta adherida al envase, etc.; originando que determinada compañía o empresa se beneficie, ya que el animo del juzgador tanto nacional como internacional es de protección al empresario que invierte en bienes materiales e inmateriales para crear en el mercado un prestigio entre el publico consumidor y en beneficio de su empresa que gozara de renombre.*

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

*Del análisis de esta fracción se puede concluir que no pueden ser registrados las letras, los dígitos, o los colores aislados, a menos que su estilización sea tal que las convierta en dibujos originales, y que concuerda fielmente con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley*

*Federal de Derechos de Autor de aplicación supletoria que sostiene que no son objeto de protección de la Ley en comento, ello en virtud de que para contar con la protección legal es necesario que las letras o dígitos formen una palabra, que los colores sean parte de un dibujo original, y no se mantengan aislados.*

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

*Del análisis de esta fracción se puede concluir que el legislador trata de proteger ante todo al público consumidor, ya que de ponerse en el mercado un producto extranjero que en el país de origen haya adquirido un registro de marca de un nombre que ahí sea común o con un significado sería el problema al hacerse la traducción y que esta no sea la correcta o bien que aquí tenga un significado diferente que induzca a error o confusión al consumidor, así mismo evitar ante todo crear un descontento entre el grupo de empresarios y fabricantes, por ello el legislador tanto nacional como internacional buscan que el registro de la marca sea lo menos inductivo o descriptivo posible, así como que no cause error o confusión entre los consumidores.*

*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;*

*Esta fracción sanciona categóricamente los signos, objetos, símbolos, mismos que no se podrán registrar por contener implícitamente la imitación o reproducción oficiales sin permiso de autoridad competente para ello, cuidando que de concederse el uso de Registro Suplementario que quiere decir permitir el registro de palabras, símbolos, presentación comercial, forma del producto o el envase, o lemas, que no son aceptables como marcas comerciales registrables, pero que pueden alcanzar esa categoría una vez que adquieran un significado secundario o que no contravenga algún tratado o acuerdo internacional de los que se es parte, a continuación y para ilustrar lo ya señalado se expondrá un concepto de imitación, para que esta figura quede más clara, seguida de una breve y textual referencia de lo que al respecto señala la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, así como los respectivos conceptos en los que se trata específicamente el tema en cuestión y finalmente la transcripción textual del artículo 6 Ter del Convenio de París, que a la fecha resguarda los derechos de sus miembros e impide se registren símbolos patrios, emblemas, escudos, etc.*

*El concepto de imitación nos refiere que imitar es hacer una copia idéntica de una obra o producto que está protegido por una patente, marca comercial, presentación comercial o derechos de autor.<sup>73</sup>*

---

73) [HTTP://USINFO.STATE.GOV/ESPANOL/IPR/GLOS.HTM](http://USINFO.STATE.GOV/ESPANOL/IPR/GLOS.HTM). Página Web. Ob. cit.

*Asimismo la Ley Sobre el Escudo, La Bandera y El Himno Nacional, de México al respecto del impedimento del registro de símbolos patrios establece textualmente:*

*Artículo 1.- El Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, son los Símbolos Patrios de los Estados Unidos Mexicanos. La presente Ley es de orden público y regula sus características y difusión, así como el uso del Escudo y de la Bandera, los honores a esta última y la ejecución del Himno.*

*Artículo 56.- Las contravenciones a la presente Ley que no constituyan delito conforme a lo previsto en el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal, pero que impliquen desacato o falta de respeto a los Símbolos Patrios, se castigarán, según su gravedad y la condición del infractor.<sup>74</sup>*

*Al respecto de la prohibición y no registro de Banderas, Escudos Nacionales, Signos Oficiales, etc., en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, entre otras cosas establece lo siguiente:*

*ARTÍCULO 6 TER.- (Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales)*

*1) a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades (sic) competentes, bien sea como (sic) marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como imitación desde el punto de vista heráldico.*

*b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas (sic), siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección....*

*2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar.*

*10) Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países de la facultad de rehusar o de invalidar, en conformidad el párrafo 3) de la sección B, del Artículo 6*

---

74) La Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. CD Compila 2004. Compilación de Leyes del Distrito Federal. Informática Jurídica

quinquies, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mencionados en el párrafo 1) arriba indicado.<sup>75</sup>

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

El análisis de esta fracción arroja lo siguiente, no se podrán registrar los objetos que sean considerados como copia similar o idéntica de una obra, producto, denominación, signos o sellos oficiales de control de garantía adoptados por un Estado; billetes o monedas de pago, monedas conmemorativas del país o del extranjero sin que medie para ello autorización oficial del Estado, ya que de no ser así, se estaría ante la comisión de un delito de falsificación.

Asimismo el artículo 14 fracción VII del la Ley Federal del Derecho de autor refiere que no son objeto de protección como derecho de autor a que se refiere esta ley, las reproducciones, imitaciones, sin autorización...<sup>76</sup>

La Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, que rige el territorio mexicano es de orden público y regula las características y difusión, del uso oficial de los emblemas que se encuentran en las monedas, sellos, etc. previa autorización del Estado, tal y como lo refiere en el concepto que a la letra dice lo siguiente:

Artículo 6.- Con motivo de su uso en monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares, en el Escudo Nacional sólo podrán figurar, por disposiciones de la Ley o de la Autoridad, las palabras "Estados Unidos Mexicanos", que forman el semicírculo superior.<sup>77</sup>

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

Esta fracción refiere que no se podrán registrar los objetos que imiten, sean similares o idénticos a condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente; pues de hacerlo se estaría frente a una falsificación que implica la acción de elaborar o vender un producto que tenga la reproducción intencional y calculada de una marca comercial genuina, en este caso de una medalla, o condecoración oficial, pues la "marca falsificada" es idéntica o sustancialmente imposible de distinguir de la marca genuina; sin embargo con frecuencia los bienes falsificados

75) C.D. *Compila Tratados*. Ob. cit.

76) *Ley Federal del Derecho de Autor*. Editorial Sista. México 2004 pag. 7

77) *Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional*. Ob. cit.

*se elaboran imitando un producto popular, en su construcción y apariencia, con el propósito de engañar a los clientes haciéndoles creer que están en posesión o por adquirir algo genuino, o han obtenido un premio o reconocimiento sin valor oficial.*

*El artículo 14 fracción VII del la Ley Federal del Derecho de autor refiere que no son objeto de protección como derecho de autor a que se refiere esta Ley, Las reproducciones, imitaciones, sin autorización...<sup>78</sup>*

*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;*

*Las denominaciones geográficas, propias o comunes, actualmente implícitas en una marca no son permitidas para su registro como tal, ya que de permitirse tal hecho traería la confusión del público consumidor, que adquiriría un producto, mercancía o servicio guiados por la región de que se dice proviene el producto, y el fabricante aprovechando el error subiría de momento sus ventas, aun cuando el producto fuera elaborado en una zona geográfica que no fuera la que ampara el nombre o dibujo del producto, servicio o mercancía, que conlleva entre el gremio industrial y productor una competencia desleal y de engaño entre el público consumidor, así como que la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial no trae aparejados los signos característicos de la marca comercial, careciendo del carácter distintivo que es propio de las marcas, además de que el animo del legislador es el de proteger ante todo el interés público.*

*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;*

*Como se explico en la fracción anterior las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, implícitos en una marca no son permitidas para su registro, ya que traería expectación, confusión, o predilección entre el público consumidor por un producto en especial, p.e. si el lugar de origen de los vinos sirviera como marca, por su nombre este hecho influiría notablemente entre los compradores y el fabricante que aprovechando el error subiría sus ventas, aun cuando el producto fuera elaborado en otro lugar del que ampara el nombre o dibujo implícito en la etiqueta del producto, servicio o mercancía, creando entre el gremio industrial y productor una competencia desleal y de engaño al público consumidor, además de que el deber del legislador es el de proteger ante todo el interés público y respeto de los tratados internacionales, y la excepción es que el lugar de origen del producto sea muy específico, inconfundible, y el propietario del viñedo en el caso del vino o la casa que lo fabrica de su autorización.*

---

<sup>78</sup>) Ley Federal del Derecho de Autor. Ob. cit. pág. 7

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;

*Del análisis de esta fracción se puede concluir que no pueden ser registradas las obras que contengan nombres, seudónimos, firmas, retratos de personas, sin la autorización del interesado o de quien su derecho represente, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos de Autor, de aplicación supletoria concretamente en el artículo 77 que dispone que la persona cuyo nombre o seudónimo, conocido o registrado, aparezca como autor de una obra será considerada como su creador, respecto a las obras firmadas con algún seudónimo o sus autores no se hayan dado a conocer, las acciones para proteger ese derecho será de la persona que las de a conocer públicamente con el consentimiento del autor, y que de acuerdo al artículo 24 del mismo ordenamiento legal el derecho patrimonial de explotar en exclusiva sus obras o de autorizar a otros a hacerlo corresponde al autor, y como lo señala el artículo 25 de la ley en comento este derecho a la muerte del autor pasa a sus herederos o adquirentes por cualquier título.*

*Para reforzar el comentario anterior el Decreto por el que se Promulga la Convención sobre la Propiedad Literaria y Artística, suscrita en la Cuarta Conferencia Internacional Americana, Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 23 de abril de 1964 señala:*

*Que en la expresión "Obras Literarias y artísticas", se comprenden los libros, escritos, folletos de cualquier materia, obras dramáticas, musicales, coreografías, dibujos, esculturas, grabados, fotografías, etc.; así como que el reconocimiento del derecho de propiedad obtenido en un estado, de conformidad con sus leyes, surtirá de pleno derecho sus efectos en todos los demás, el derecho de propiedad de una obra comprende así la exclusividad de disponer de ella para su autor, causahabiente, heredero o adquirente por cualquier título, considerándose autor de una obra protegida salvo prueba en contrario, a aquel cuyo nombre o seudónimo conocido este indicado en ella. Entendiendo de lo anterior que los derechos de los autores una vez inscritos son protegidos y generan derechos y obligaciones en el lugar de origen pero gozan de a protección internacional de los tratados o convenios en los que México es parte.*

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;

*Del análisis de esta fracción concluimos lo siguiente: No serán admitidas para su registro las Obras literarias y artísticas publicadas en periódicos o revistas o transmitidas en radio, televisión o cualquier otro medio de difusión, dada la protección legal que se tiene cuando su autor ha hecho el registro correspondiente, los titulares de los derechos patrimoniales o sea de la protección para que su autor goce de prerrogativas y privilegios de exclusividad de carácter personal y patrimonial, siendo ellos o sus causahabientes, herederos*

*reconocidos judicialmente o adquirentes por cualquier título quienes pueden autorizar o prohibir su reproducción, edición, fijación pública en copia o ejemplares, o por cualquier medio de publicidad, además de que la marca es un signo, dibujo, color con forma, los títulos de las obras intelectuales solo bajo la responsabilidad y autorización del autor.*

*Sin embargo, el Decreto por el que se Promulga la Convención sobre la Propiedad Literaria y Artística, suscrita en la Cuarta Conferencia Internacional Americana, Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 23 de abril de 1964, señala:*

*Las obras literarias, científicas o artísticas cualquiera que sea su materia publicadas en periódicos o revistas de cualquiera de los países de la Unión, no puede reproducirse en los otros países, sin el consentimiento de los autores, lo que no sucede en la reproducción de fragmentos de obras destinadas a la enseñanza o crestomatía, que no confieren ningún derecho de propiedad y pueden ser reproducidas en los países signatarios.*

*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, competentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;*

*El legislador en su afán de conservar el orden público e interés social, prohíbe el registro de signos, símbolos, denominaciones, figuras, que implique una reproducción intencional y calculada de una marca genuina, con el propósito de engañar a los clientes haciéndoles creer que están adquiriendo una mercancía genuina, usando indicaciones falsas sobre el origen, naturaleza del producto e indicaciones contenidas en la etiqueta o emblema del servicio, 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 a cualquier producto o servicio.*

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

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

*Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca*

notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

De esta fracción podemos concluir que la protección que da el registro de una marca tanto en el territorio nacional, como en el plano internacional es la principal preocupación de los legisladores por lo que se entiende que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector reconocido del público comercial del país, conoce o reconoce fácilmente la marca de que se trata, como consecuencia de las actividades comerciales que sus productores o distribuidores han desarrollado a nivel nacional o internacional, como consecuencia de la promoción o publicidad de la marca en relación con los productos o servicios que vende o presta, así como el conocimiento que se tenga de la misma en el lugar en donde se promueva, la Ley de la Propiedad Industrial a efecto de demostrar la notoriedad de una marca, refiere que podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por la Ley para evitar su uso indebido por falsificación y que se obtenga un lucro indebido con el uso por otra persona distinta al titular de la misma, o que pueda causar daño de desprestigio a la marca.

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

En este caso el legislador no permite el registro de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra, que se encuentre en trámite de registro o a una registrada y en uso, que ampare los mismos productos o servicios, para evitar que exista competencia desleal entre productores y fabricantes, o se cree falsificación, duplicidad o confusión de marcas, y la única excepción que existe es que la solicitud sea planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, logrando que la marca siga en poder y uso de la persona que la registró, a menos que el titular la transfiera por cualquier medio legal, sin reserva alguna para sí.

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.

De los criterios doctrinales y jurídicos que se consideran importantes para negar el registro a una marca plasmados en esta fracción, el legislador está en lo correcto al impedir que



*una marca registrada o una marca semejante en grado de confusión, pueda usarse, para formar parte de un nombre comercial, denominación o razón social, de ningún establecimiento o persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, haciendo una clara diferencia de lo que representa la marca implícita en la etiqueta del producto o servicio que representa, para evitar confusiones, errores, o que se aproveche la imagen y buen nombre de la marca por alguien sin escrúpulos; solo se admite su registro cuando exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo; la trasgresión dará lugar a la aplicación de sanciones independientemente que se pueda demandar judicialmente la cancelación de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada, y el pago de daños y perjuicios en la vía correspondiente.*

#### 4.0.2 CONSECUENCIAS LEGALES

*La ley de la Propiedad Industrial actualmente prevé el concepto de marca, explicando y precisando lo que debe ser entendido como tal; establece los requisitos que se deben cumplir para su registro; enuncia las marcas que no pueden ser registradas; otorga los mismos derechos y obligaciones sobre el registro tanto a nacionales como extranjeros, así mismo establece los procedimientos y las consecuencias legales que se generan por causas de nulidad; refiriendo que después de llevado un proceso, de su resultado pueden derivarse sanciones administrativas que generan multas, o que deriven otro tipo de acciones mercantiles o civiles e incluso delitos que pueden aparejar sanciones penales; así mismo la ley en mención señala la obligación de publicar las notificaciones que contengan la resolución cuando se desconoce el domicilio de alguna de las partes en el Diario Oficial de la Federación.*

*En materia de sanciones establece penas administrativas a quienes infrinjan la Ley, y la posibilidad de demandar los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado al empresario o productor, para lo cual la propia Ley señala los requisitos de procedibilidad en cada caso y es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el órgano jurisdiccional para conocer y resolver sobre el asunto sometido a su jurisdicción; con independencia de que en tratándose de asuntos del orden penal, con fundamento en las disposiciones de la Ley se dará intervención a la autoridad correspondiente.*

*Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con multas hasta por veinte mil días de salario mínimo (sic), más multas adicionales por quinientos días de salario mínimo por cada día que persista la infracción (sic), clausura temporal, clausura definitiva e inclusive arresto administrativo (Art. 214)*

*Al respecto la Ley de la Propiedad Industrial refiere como sanciones administrativas las siguientes:*

*ARTÍCULO 213.- Son infracciones administrativas:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) *La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;*

b) *Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;*

c) *Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;*

d) *Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Un esquema de trazado protegido;

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

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

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

Así mismo como resultado de las infracciones administrativas se hace efectiva una sanción entre las que se encuentran las siguientes:

ARTÍCULO 214.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

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

II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;

III. Clausura temporal hasta por noventa días;

IV. Clausura definitiva

V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

La investigación de las infracciones administrativas se realizará por el Instituto de oficio o a petición de parte interesada como lo refiere el artículo 215 de la ley en cita.

La Ley de la Propiedad Industrial aborda el procedimiento a llevar para la aplicación de las sanciones mismo que a continuación se transcribe:

ARTÍCULO 216.- En caso de que la naturaleza de la infracción administrativa no amerite visita de inspección, el Instituto deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.

ARTÍCULO 217.- Una vez concluido el plazo a que se refieren los artículos 209, fracción IX y 216 de esta Ley, el Instituto con base en el acta de inspección levantada, y en caso de no haberse requerido por la naturaleza de la infracción, con los elementos que obren en el expediente, y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado, dictará la resolución que corresponda.

ARTÍCULO 218.- En los casos de reincidencia se duplicarán las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en el artículo 214 de esta Ley, según el caso.

Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

ARTÍCULO 219.- Las clausuras podrán imponerse en la resolución que resuelva la infracción además de la multa o sin que ésta se haya impuesto. Será procedente la clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción, independientemente de que hubiere variado su domicilio.

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

*I. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;*

*II. Las condiciones económicas del infractor, y*

*III. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.*

ARTÍCULO 221.- *Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.*

ARTÍCULO 222.- *Si del análisis del expediente formado con motivo de la investigación por infracción administrativa el Instituto advierte la realización de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos previstos en esta Ley, así lo hará constar en la resolución que emita.*

*b) La ley de la Propiedad Industrial permite la acción penal en los casos en que se acredite uno o varios delitos, los cuales pueden consistir en reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa haya quedado firme; se compruebe la falsificación, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, de marcas protegidas; producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, objetos de falsificaciones de marcas protegidas por la Ley, así como proveer de cualquier forma, materias primas o insumos para la producción de objetos que conlleven falsificaciones de marcas protegidas; otro delito sería revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo o desempeño de su profesión, etc, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, obteniendo para sí un lucro indevido; se apoderase de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico; y el uso de información contenida en un secreto industrial. Los delitos ya mencionados se perseguirán por querrela de parte ofendida.*

*Para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223, se requerirá que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan; independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos mencionados con anterioridad podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el artículo 221 BIS de la ley.*

*Son competentes para conocer de los delitos ya referidos los tribunales de la Federación, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que susciten. Cuando se afecten intereses particulares, podrán conocer a elección del actor, los*

tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje; la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en la Ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Así mismo para los casos en que el empresario persona moral o física, ejerza acciones contrarias a la ley estos se clasificarán como delitos y traerán aparejadas diversas sanciones que incluso pueden ser del orden penal, como se aprecia de los siguientes artículos:

**ARTÍCULO 223.- Son delitos:**

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

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

III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley.

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

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

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

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

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

*ARTÍCULO 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.*

*ARTÍCULO 225.- Para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.*

*ARTÍCULO 226.- Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el artículo 221 BIS de esta ley.*

*ARTÍCULO 227.- Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.*

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

*ARTÍCULO 228.- En los procedimientos judiciales a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en esta Ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte.<sup>79</sup>*

*Lo anterior se corrobora con la siguiente tesis que al respecto dice:*

*Séptima Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 72 Tercera Parte; Página: 23*

---

<sup>79</sup> Ley de la Propiedad Industrial. Ob. cit. págs. 291- 297



CONVENIO DE PARÍS PARA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE CATEGORÍA DE LEY SUPREMA. Como el Convenio de París de 31 de octubre de 1958 para la protección de la propiedad industrial, fue aprobado por la Cámara de Senadores, y se expidió el decreto promulgatorio correspondiente (Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1962), debe estimarse que de conformidad con el artículo 133 de la Constitución General de la República tiene categoría de ley suprema de la Unión, por lo cual las autoridades competentes están obligadas a acatarlo y, por lo tanto, a proteger legalmente, mediante su registro, las marcas de servicio.

*Denuncia de contradicción de tesis. Varios 329/71. Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de marzo de 1973. Cinco votos. Ponente: Alberto Jiménez Castro. Secretaria: Gemma de la Lata Valenzuela.*<sup>80</sup>

### REQUISITOS PARA EJERCER ACCIONES CIVILES Y PENALES

Como consecuencia del procedimiento administrativo, suelen surgir otro tipo de acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial, para que el titular de la marca de producto o servicio pueda tener derecho de ejercer alguna acción, o medidas de las previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, es necesario que el titular del derecho compruebe fehacientemente haber aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de esta Ley, y que es un requisito indispensable como lo menciona el:

ARTÍCULO 229.- Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

*Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial.*<sup>81</sup>

Lo anterior se refuerza con la tesis que al respecto dice lo siguiente:

*\*Séptima Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 20 Segunda Parte; Página: 39*

80) CD hus 2004. Jurisprudencia y Tesis Aisladas. Ob. cit.

81) Ley de la Propiedad Industrial. Ob. cit. pags. 297

*MARCAS, DELITO DE IMITACION DE. El artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial ordena que los productos deberán llevar la leyenda "marca registrada" y la ubicación de la fábrica o establecimiento, advirtiendo que "... La omisión de estos requisitos no afectará la validez de la marca, pero privará al propietario de las acciones civiles y penales que concede el título octavo de esta ley". Lo prescrito en el dispositivo que se comenta debe entenderse no como una limitación al ejercicio de la acción penal, sino simplemente como el establecimiento de una condición de punibilidad. En este orden de ideas, resulta obvio que el ejercicio de la acción penal no se deja a la voluntad del particular, sino que continúa controlada por el Ministerio Público, en cuanto titular de ella, debiéndola ejercitar una vez que se encuentren satisfechas las condiciones de punibilidad dentro de las que aparecen los requisitos apuntados.*

*Amparo directo 1128/70. Eugenio López Rodea. 17 de agosto de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. Secretario: Arturo Delgado Pimentel.<sup>82</sup>*

*El juicio civil se encuentra contemplado en el artículo 1910 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en materia mercantil, aun cuando es autónomo e independiente del procedimiento administrativo, la responsabilidad civil por daños y perjuicios, producto de hechos ilícitos, presupone como condición necesaria para la procedencia de la acción, la existencia y acreditamiento del hecho ilícito respectivo, tal pronunciamiento de ilicitud se encuentra reservado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dada la interpretación de los artículos 1o., 6o., fracciones III, IV y V, 87, 213, fracción XXV, 221, 221 bis y 227 de la Ley de la Propiedad Industrial; por lo que, la acción civil de daños y perjuicios es improcedente, entre tanto no exista acreditado en actuaciones la ilicitud del hecho, mediante el pronunciamiento firme por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de que existió la violación a la ley de la materia por parte de los demandados, condición para la procedencia de la acción civil de daños y perjuicios intentada. .*

*Las acciones civiles que se ejerciten en materia de derechos de autor y derechos conexos se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en esta ley, siendo supletorio el Código Federal de Procedimiento Civiles, ante Tribunales Federales (art. 213 Ley Federal de Derechos de Autor segundo párrafo)<sup>83</sup>*

*En todo juicio en que se impugne una constancia, anotación o inscripción en el registro, será parte el instituto, y solo podrán conocer de él los Tribunales Federales.<sup>84</sup>*

*En los casos a que se refiere al artículo 213 debe acudirse a los Tribunales Federales en Materia Administrativa, aunque en la práctica se recurre muy poco a ellos, pues en la mayoría*

---

82) CD Ius 2004. Jurisprudencia y Tesis Aisladas. Ob. cit.

83) Ley Federal de Derechos de Autor. Ob. cit. pag. 51

84) Carlos Villamata Paschkes, Ob. cit. pág. 80.

de los casos las partes prefieren optar por el camino conciliatorio, por ser mas rápido y económico.

Para reforzar lo anterior al efecto se transcribe la siguiente tesis jurisprudencial:

Tipo de Documento: Tesis Aislada

Novena época; Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: XVII, Marzo de 2003; Pagina: 1680

ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS. VIOLACIÓN AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICIÓN PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDIMIENTO MERCANTIL).

La acción civil de daños y perjuicios es improcedente, entre tanto no exista acreditado en actuaciones la ilicitud del hecho, mediante el pronunciamiento firme por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de que existió la violación a la ley de la materia por parte de los demandados, cuando en tal violación se fundó la acción de daños y perjuicios intentada. Lo anterior es así, porque el pronunciamiento administrativo citado es el único medio probatorio idóneo para acreditar tal hecho ilícito, dado que si bien es cierto la naturaleza de los procedimientos civil y administrativo es diferente, y el juicio civil es autónomo e independiente del procedimiento administrativo respectivo, también lo es que de acuerdo al contenido del artículo 1910 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en materia mercantil, la responsabilidad civil por daños y perjuicios, producto de hechos ilícitos, presupone como condición necesaria para la procedencia de la acción, la existencia y acreditamiento del hecho ilícito respectivo, por lo que si éste se hizo consistir en una violación directa del derecho de uso exclusivo de una marca, derivado necesariamente de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que el mismo tenga tutela en la legislación común, el Juez Civil no puede determinar la ilicitud de tal hecho en aplicación de ese cuerpo normativo de naturaleza administrativa, dado que de la interpretación sistemática de los artículos 1o., 6o., fracciones III, IV y V, 87, 213, fracción XXV, 221, 221 bis y 227 de la Ley de la Propiedad Industrial, se advierte que tal pronunciamiento de ilicitud se encuentra reservado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y, en consecuencia, el acreditamiento de la resolución administrativa firme respectiva es una condición necesaria, esencial para la procedencia de la acción civil de daños y perjuicios intentada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 11902/2002. Grupo Victoria, S.A. de C.V. 5 de diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Patiño Pereznegrón. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 31/2003, pendiente de resolver en la Primera Sala.<sup>85</sup>

## DERECHO INTERNACIONAL DE LAS MARCAS

El punto de vista publicitario se orienta a visualizar la marca por su significado o uso, a su juicio los abogados lo perciben por su apariencia. El derecho, se ocupa de la exteriorización de las conductas y sus consecuencias, así como de las intenciones que llevaron a adoptar ciertas conductas. La evolución de las marcas que se convierten en globales, nacen primero como locales o regionales y por el posicionamiento del mercado, por el deseo, intención y esfuerzo adquirieron ese nivel; jurídicamente casi todas ellas se encuentran en el ámbito de protección de marcas notoriamente conocidas a nivel internacional, cuyo régimen jurídico se encuentra reconocido desde 1983 con la promulgación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, siendo el punto de partida el artículo 6-Bis del Convenio de París. En este contexto internacional se estableció el marco jurídico, con la existencia de diversos tratados internacionales encabezados por TRIP'S (ADPIC Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y los de Libre Comercio, que tienen un capítulo como denominador común el de propiedad intelectual. Específicamente se han ocupado de las marcas desde su creación y protección en los distintos países.<sup>86</sup>

Como ya se refirió anteriormente el Convenio de París tiene entre sus propósitos la protección internacional de la Propiedad Industrial, obligando a los países miembros en términos de su clausulado, ejerciendo con ello un control de equidad, evitando también que entre sus agremiados pudiera haber competencia desleal de no existir reglas; para reforzar lo dicho a continuación se transcribe la siguiente tesis:

Octava Época; Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: X, Agosto de 1992; Página: 583

MARCAS. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. QUE DEBE ENTENDERSE POR. El artículo 210, inciso b, fracción X, de la Ley de Invenciones y Marcas, dispone: "Son infracciones administrativas: a)... b) La realización de actos relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal. De manera

<sup>85</sup>) CD IUS 2004 Jurisprudencias y Tesis Aisladas. Ob. cit.

<sup>86</sup>) Revista Práctica Fiscal Laboral y Legal- Empresarial, Ob. cit. pág. B13

*enunciativa se consideran infracciones administrativas las siguientes: 1. Intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro". Por su parte el Convenio de París para la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976, al referirse a la competencia desleal en su artículo 10 bis establece textualmente lo siguiente: "Los países de la unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, de las características, la aptitud en el empleo la cantidad de los productos".*

*Ahora bien, para que un comerciante o fabricante incurra en actos de competencia desleal es suficiente que sustraiga la atención de la clientela de un competidor en su beneficio, no haciendo uso de sus propias fuerzas, recursos o inventivas, sino realizando actos de imitación respecto de las características predominantes de su competidor. Consecuentemente, si una sociedad pretende basar el éxito de su producto, si no exclusivamente, sí de manera primordial y destacada, en el hecho o circunstancia de sustraer en su provecho la clientela ajena, sin empeñar a cambio sus propios recursos, inventivas o su propia fuerza económica incurre en competencia desleal, porque con su conducta lleva la intención de sustraer la clientela del fabricante o comerciante competidor, atrayéndola para sí mismo, recibiendo indebidamente los beneficios de que disfruta su rival.*

#### CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

*Amparo en revisión 244/92. Panam de México, S. A. de C. V. 9 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: José Luis Fuentes Reyes.<sup>87</sup>*

*Antes de adentrarnos en el tema de algunos de los convenios y tratados internacionales es necesario hacer un pequeño resumen de lo que es el concepto de globalización (el término globalización es una descripción del proceso de integración internacional de las actividades y estrategias económicas de los países), el estatuto que viene a sentar las reglas del comercio a fines del siglo pasado y principios del presente, lo constituye el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT), y el surgimiento de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El (GATT) tiene como propósito actuar como conjunto de normas convenidas multilateralmente,*

<sup>87</sup> CD IUS 2004 Jurisprudencias y Tesis Aisladas. Ob. cit.

*que rigen el comportamiento comercial de los gobiernos y que son esencialmente las reglas de tráfico del comercio; también funciona como foro de las negociaciones comerciales, permite que el entorno comercial se liberalice, surge la apertura de los mercados nacionales, y como tribunal internacional, en el que los gobiernos puedan resolver sus diferencias con otros miembros del (GATT).*

*En los trabajos preparatorios de La Haya, y un grupo de 23 países que ya habían firmado en Ginebra el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que entraría en vigencia el 1º de enero de 1948. Para estas fechas la Organización Internacional de Comercio (OIC), la cual había sido aprobada en noviembre de 1947 en La Habana, NO Tuvo el éxito esperado, por lo que decidieron emplearlo como instrumento supletorio, que posteriormente asumió sus propias características. Ante el fracaso de la OIC, el GATT asumió las funciones de un verdadero organismo internacional, las cuales se suponía, serían tareas de la OIC.*

*A lo largo de la historia del GATT, se han llevado a cabo ocho rondas de negociaciones multilaterales como son: 1) 1947, en Ginebra; 2) 1949, Annely; 3) 1950-1951, Torquay; 4) 1956, Ginebra; 5) 1960-1962, Ginebra, Ronda Dillon, a esta Ronda y las subsecuentes, se les identificaron bajo diferentes nombres; 6) 1964- 1967, Ginebra, Ronda Kennedy; 7) 1973-1979 Ginebra, Ronda Tokio; 8) 1986- 1994, Ginebra, Ronda Uruguay, se hizo necesaria ante la insuficiencia del GATT, en la década de los 80" para enfrentar las exigencias del mercado que habían sufrido una fuerte transformación. Se iniciaba un proceso de globalización de la economía, fluían las inversiones internacionales y este tipo de comercio no estaba sujeto a las reglas del GATT. Entre los temas que se consideraron al momento de convocar a esta Ronda de Uruguay se incluyeron:*

*1.- La actualización del acuerdo original del GATT de 1947, para ajustarlo de acuerdo con las transformaciones de la economía, las finanzas y los intercambios comerciales.*

*2.- La revisión de los acuerdos alcanzados en Tokio en 1979, sobre trabas e impedimentos diversos al comercio.*

*3.- La incorporación de los servicios y la propiedad intelectual a la normatividad del GATT.*

*4.- El perfeccionamiento de los mecanismos institucionales corporizados en el GATT.*

*Esta ronda introdujo temas novedosos y trajo como consecuencia un nuevo estatuto que marcó la conclusión de la ronda iniciada en 1886 y terminada en 1994 con la aprobación del Acuerdo de Marrakech. Se cuestionó la inclusión de un tema como lo es la propiedad intelectual, no propio del comercio de bienes, así como en los capítulos de los tratados de Libre*

*Comercio que se han celebrado bilateralmente, todos ellos tienen como denominador común, un capítulo correspondiente a la propiedad intelectual.*<sup>88</sup>

*En forma implícita de estos acuerdos y Tratados internacionales en los que México es parte se debe acatar de conformidad entre los gobiernos firmantes, la obligación de hacer modificaciones o adecuaciones a sus legislaturas en lo referente a la marca industrial, de comercio o de servicio, dándose con ello por un hecho el respeto recíproco entre los países miembros para el respeto de las marcas y la negativa a los signos, emblemas nacionales, colores, dibujos, formas, etc., que se consideren como no registrables por lo que cada una de ellas implica.*

## TRATADO LEY SOBRE MARCAS COMERCIALES

*El artículo 6° Bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y demás tratados internacionales TRIP'S y de libre comercio que tienen como denominador común un capítulo de propiedad intelectual ocupándose de las marcas desde el punto de vista de su creación y protección en distintos países, en un esfuerzo de armonización entre los miembros firmantes; ello no implica de ninguna manera un proceso de centralización de sistemas de registro de las marcas, lo anterior con el fin de que los propietarios de las marcas no se vean afectados por el sistema de clasificación múltiple, ya que el tratado de referencia permite dividir las solicitudes en una o más clases si la solicitud inicial tiene dificultades a consecuencia de las resoluciones oficiales u oposiciones en otras clases.*

*En cuanto a la clasificación de los productos o servicios se deben especificar los productos con el fin de obtener mayor precisión, para la utilización de los criterios del sistema internacional de clasificación, que en algunos casos son solo para efectos administrativos, pero que en otros países adquieren gran importancia.*

*En relación a los poderes legales, se deberá aceptar un poder general para todas las solicitudes y registros actuales y futuros, así como para diversos tramites en las oficinas de marcas. Documento que debe presentarse dentro de un plazo límite respecto a la solicitud, sin que implique que no se tenga por reconocida la fecha de presentación. Para la simplificación de trámites los países miembros no exigirán la legalización de poderes, constancias o fe notarial, autenticación u otra certificación, salvo en los casos de un registro, y para prevenir fraudes. La oficina de marcas podrá requerir la presentación de pruebas y demás documentos cuando se tenga duda en cuanto a la veracidad de algún elemento contenido en la solicitud. La vigencia de los registros, el tratado los otorga por 10 años e incluye prohibiciones a las oficinas de las marcas, para volver a estudiar la registrabilidad de la marca ya protegida, o que se ponga como condición pruebas de uso para la procedencia de la renovación, debiéndose requerir sólo la presentación de la solicitud de renovación con el número de registro.*<sup>89</sup>

<sup>88)</sup> Revista Práctica Fiscal Laboral y Legal- Empresarial. Ob. cit. pág. B-6

<sup>89)</sup> Ibi dem. pág. B13

*Después del análisis acerca de la protección legal que se da a las marcas en el derecho internacional contenido en los diversos Tratados y Convenios, que sirven de marco jurídico y protección a la propiedad industrial a nivel internacional, se hace hincapié en que en los Tratados y Convenios en los que México es parte, existe un apartado especial en su legislación en este caso en cuestión de las marcas, adaptándose a los convenios y respetando los conceptos de marcas; así como el registro o no registro de las mismas, por las razones que se aducen en los diversos artículos ya sea por ser idénticos o similares, por contener emblemas oficiales o de algún país, etc., tal y como se encuentra contenido en el artículo 90 y 91 de la Ley de la Propiedad Industrial que es el tema de este trabajo, sobre todo para evitar contradecirse con algún tratado o dar oportunidad a transgredir algún derecho del titular de una marca.*

*Para ejemplificar la protección legal que adquieren las marcas internacionales en nuestra legislación; así como la protección que se brinda a los nacionales en razón del registro que hacen de sus marcas, mismas que se encuentran implícitas en los productos y servicios que ofrecen, a continuación se transcribirán algunos de los preceptos que protegen tales derechos y obligaciones e incluso algunos artículos hacen referencia de algún modo a los convenios de los cuales se derivan.*

*El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en sus artículos 59 y 62 textualmente refieren:*

*ARTÍCULO 59.- La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.*

*El Instituto publicará en la Gaceta las clases de productos y servicios comprendidos en la clasificación vigente, así como la lista alfabética de los mismos, con indicación de la clase en la que esté comprendido cada producto o servicio.*

*ARTÍCULO 62.- Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.<sup>90</sup>*

*La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 93, textualmente refiere:*

*ARTÍCULO 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.*

---

<sup>90</sup> El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Sista, México 2004, pág. 324,325



*Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.”<sup>91</sup>*

*Asimismo el mencionado instrumento establece que los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se considerarán especies y se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan la solicitud de la materia, la cual a su vez también está adecuada a tratados en los que México es parte y regula los registros de las marcas como se desprende de los artículos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad Industrial que al efecto se transcriben:*

*ARTÍCULO 117.- 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 de presentación de la solicitud en que lo fue primero.*

*ARTÍCULO 118.- 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, y*

*IV. (Se deroga).*

#### 4.0.3 PROCEDIMIENTO DE NULIDAD

*El procedimiento de nulidad se iniciara con una solicitud, presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, este a su vez podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, el cual para su admisión debe cubrir ciertos requisitos como lo son; nombre del solicitante y, en su caso, de su representante; domicilio para oír y recibir notificaciones; nombre y domicilio de la contraparte o de su representante; descripción de los hechos motivo de la solicitud detallándolo en términos claros y precisos; y los fundamentos de derecho, o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.*

---

<sup>91</sup>) Ley de Propiedad Industrial. Ob. cit. p4g. 262

*Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documento, así mismo se otorgará valor probatorio a las facturas e inventarios elaborados por el titular o su licenciario; si se ofrece como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, el solicitante deberá precisar el expediente en el cual se encuentra y en su caso solicitar copia certificada o el cotejo de la copia simple que se exhiba; pero si la solicitud no cumple con los requisitos anteriores el Instituto le requerirá, por una sola vez, para que subsane la omisión o haga las aclaraciones que correspondan, concediendo un plazo de ocho días, en caso de incumplimiento se desechará la solicitud.*

*Otra manera de desechar la solicitud de nulidad se da por la falta de documento que acredite la personalidad del solicitante o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.*

*Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, una vez cumplido con lo anterior el instituto entrara al estudio y fundamentación de los hechos motivo de la solicitud, y verificara el derecho que pueda constituir violación de los derechos que protege la Ley de la materia.*

*En los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios ocurriendo aquí tres situaciones que se pueden dar antes de una resolución por parte del instituto;*

*a) Cuando el titular afectado o el presunto infractor presentan las pruebas a las que tienen acceso y que son base de sus pretensiones;*

*b) Cuando el titular o contrario hayan indicado alguna prueba para la sustentación de sus pretensiones y esta esté bajo el control de la contraria, el Instituto podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial, y*

*c) Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a las pruebas requeridas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en el plazo ordenado, u obstaculicen el procedimiento.*

*El Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a las pruebas, a*

*condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.*

*Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación al titular afectado o, en su caso, al presunto infractor se hará en el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso al Instituto, por publicación en los términos del artículo 194 de la Ley de Propiedad Industrial, que ordena que la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.*

*A continuación se transcriben los artículos de la Ley de Propiedad Industrial que tienen que ver con el procedimiento de nulidad.*

*ARTÍCULO 187.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.*

*ARTÍCULO 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.*

*ARTÍCULO 189.- La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:*

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

*ARTÍCULO 190.- Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde*

*la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes.*

*Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba.*

**ARTÍCULO 191.-** *Si el solicitante no cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, el Instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan, para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.*

*También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.*

**ARTÍCULO 192.-** *En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.*

*Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciario.*

**ARTÍCULO 192 BIS.-** *Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege esta Ley, o en los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.*

*Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el Instituto podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial.*

*Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.*

ARTÍCULO 193.- *Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto en los artículos 209 fracción IX y 216 de esta Ley. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.*

ARTÍCULO 194.- *Cuando no haya sido posible la notificación a que se refiere el artículo anterior por cambio de domicilio, tanto en el señalado por el solicitante como en el que obre en el expediente que corresponda, y se desconozca el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.*

ARTÍCULO 196.- *Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación al titular afectado o, en su caso, al presunto infractor se hará en el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso al Instituto, por publicación en los términos del artículo 194 de esta Ley.*<sup>92</sup>

a) CAUSAS DE NULIDAD:

*El registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la ley de la Propiedad Industrial o la Ley la que hubiese estado vigente en su registro; que la marca sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a otra usada en el país o en el extranjero con anterioridad, o que se aplique a los mismos o similares productos o servicios; que en la solicitud se hubieran asentado datos falsos; que se haya otorgado por error, diferencia de apreciación existiendo otro registro que se hubiere considerado erróneamente invadido o por tratarse de una marca igual o semejante aplicable a servicios o productos iguales o similares; y que el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, pues se estaría ante un registro obtenido de mala fe; tal como lo previene el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial que al efecto se transcribe:*

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

- I. *Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.*

---

92) Ley de la Propiedad Industrial Ob. cit. págs. 282-285

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal de solicitante del registro de la marca;

II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos 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;

III. El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

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

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

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

ARTÍCULO 152.- 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.

ARTÍCULO 153.- 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.

ARTÍCULO 154.- El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 155.- *La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte de la Secretaría.*

b) **PLAZOS PARA PROMOVER LA NULIDAD.**

*El plazo en el que se puede promover este recurso de nulidad, es:*

ARTICULO 151.- .....

V.- ..... (Segundo Párrafo) *Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.<sup>93</sup>*

---

93) Ley de la Propiedad Industrial. Ob. cit. pág. 271,272

CAPITULO QUINTO  
CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

5.0.1.- JURISPRUDENCIAS RELATIVAS AL ARTICULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

a) Fracción I;	121
b) Fracción II;	122
c) Fracción III;	122
d) Fracción IV;	123
e) Fracción V;	124
f) Fracción VI;	125
g) Fracción VII;	127
h) Fracción VIII;	128
i) Fracción IX;	130
j) Fracción X;	131
k) Fracción XI;	133
l) Fracción XII;	134
m) Fracción XIII;	137
n) Fracción XIV	138
o) Fracción XV;	141
p) Fracción XVI y;	143
q) Fracción XVII.	149

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



## CAPITULO 5

### CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

#### 5.0.1 JURISPRUDENCIAS RELATIVAS AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

*Después del breve análisis a cada fracción del artículo 90 planteado en el capítulo cuarto de esta tesis, en relación a los diferentes criterios que se encuentran inscritos en las fracciones en cita, y que sirven para negar el registro de una marca, que se solicite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se hace importante apoyar dicho análisis personal, con los criterios emitidos y sustentados por nuestros TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, para lo cual se citara textualmente una jurisprudencia o tesis que tenga relación con cada una de las fracciones del mencionado artículo.*

##### a) ARTÍCULO 90

*No serán registrables como marca:*

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

*"" Novena Epoca, Instancia: NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, Diciembre de 2001, Tesis: I.9o.A.18 A Página: 1759*

*MARCAS. NO PROCEDE EL REGISTRO DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES SI SON DESCRIPTIVAS DEL PRODUCTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, no son registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, por lo que si la figura tridimensional que se pretende registrar es descriptiva del producto que se desea registrar, se ubica en el supuesto cuya prohibición contempla el numeral en cita. No obsta a lo anterior, el hecho de que se manifieste tener registrada como marca la misma forma tridimensional en otro país, pretendiendo la aplicación del punto 1, inciso A, del artículo 6 quinquies, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976, en virtud de que dicha disposición únicamente resulta aplicable cuando proceda el registro definitivo y no en un trámite distinto como en el caso de que sólo se efectuó el examen de novedad correspondiente.*

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 3349/2000. Square D Company. 25 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Rivalcaba. Secretario: Ángel Corona Ortiz "".*

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;

*"" Quinta Epoca; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: CXX; Página: 96*

MARCA, REGISTRO DE. De acuerdo con el artículo 105, fracción I, de la Ley Propiedad Industrial, no son admisibles a registro, como marca, los nombres propios técnicos o vulgares de los productos o denominaciones genéricas ni sus traducciones, por lo que, tratándose de un artículo registrado en contravención de lo dispuesto por el precepto arriba citado, es procedente la declaración de nulidad del registro aludido, en cumplimiento de lo previsto por la fracción I, del artículo 200 de la propia Ley de Propiedad Industrial.

*Amparo administrativo en revisión 2908/53. Canavati F. Jorge S. 5 de abril de 1954. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Octavio Mendoza González"".*

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;

*"" Séptima Época; Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 76 Sexta Parte; Página: 49*

MARCAS QUE SE CONSTITUYEN POR EL REGISTRO DE UN ENVASE. Si el registro se hace por marca (sin denominación) de un envase distintivo en sus caracteres especiales y las reservas se constriñen al uso de dicho envase, el tercero que utilice un receptáculo exactamente igual al ya registrado, infringe el derecho de uso del registro marcario establecido por el artículo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 42/75. Uhu Werk H.U.M. Fischer. 9 de abril de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Gómez Díaz. Secretaria: María Soledad Hernández de Mosqueda “”.*

*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 sirven para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;*

*“” Novena Epoca; Instancia: NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: XIV, Diciembre de 2001; Tesis: I.9o.A.18 A; Página: 1759.*

**MARCAS. NO PROCEDE EL REGISTRO DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES SI SON DESCRIPTIVAS DEL PRODUCTO.** *De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, no son registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, por lo que si la figura tridimensional que se pretende registrar es descriptiva del producto que se desea registrar, se ubica en el supuesto cuya prohibición contempla el numeral en cita. No obsta a lo anterior, el hecho de que se manifieste tener registrada como marca la misma forma tridimensional en otro país, pretendiendo la aplicación del punto 1, inciso A, del artículo 6 quinquies, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976, en virtud de que dicha disposición únicamente resulta aplicable cuando proceda el registro definitivo y no en un trámite distinto como en el caso de que sólo se efectuó el examen de novedad correspondiente.*

**NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

*Amparo en revisión 3349/2000. Square D Company. 25 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: Ángel Corona Ortiz “”.*

*“” Octava Epoca; Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988; Página: 401*

**MARCAS. ADJETIVOS CALIFICATIVOS.** *Tratándose de la prohibición contemplada en el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, lo que hace improcedente el registro como marca de una denominación no lo es única y exclusivamente el que esta resulte descriptiva del producto o productos que se pretenden amparar, sino también que indique, entre otros aspectos, la cualidad y calidad de los mismos. En la especie, la*

denominación "muy interesante" cuyo registro como marca se solicitó para amparar impresiones y publicaciones, encuadra dentro de la prohibición establecida en el precepto legal antes invocado, puesto que resulta descriptiva no de tales productos en si mismos sino de sus cualidades y calidades y de aceptarse que pudiera obtenerse el derecho exclusivo a utilizarla como marca, se fomenta la competencia desleal entre los fabricantes o comerciantes de los mismos o similares productos, al inclinar la atención en los consumidores ante aquellos que por su sola denominación dan una idea clara y expresa de la cualidad y calidad de la publicación que adquieren, como si se tratara de una garantía del contenido editorial que influye en el público consumidor y que desde luego favorece su comercialización. Ahora bien, si lo que se pretende registrar como marca lo es un adjetivo calificativo que implica una conexión directa con el producto de que se trata y con su cualidad o calidad a pesar de que no se conozca la naturaleza del mismo, ello encuadra también dentro de la prohibición contemplada en el numeral antes citado, pues en Tratándose de impresiones y publicaciones sin importar su naturaleza, la sola circunstancia de que ostenten como marca la voz "muy interesante", predispone al público consumidor a formarse una idea acaso falsa del contenido editorial de esos impresos, a virtud única y exclusivamente del título marcarío visible.

#### CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 901/83. Editorial Orbe, S. A. 26 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Gabriel Fernández Martínez "".

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

""Quinta Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: CXXVII; Página: 1027

MARCA DE COLOR EN LAPICES, REGISTRO DE. Hay que tomar en consideración que la banda de color azul que la quejosa pretende registrar, no se refiere sólo al color, porque no se ha tratado de registrar el azul aplicado a los lápices, ni reservarse la facultad de fabricar lápices azules, lo que si estaría limitado por el artículo 105, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, sino a la marca consistente en una banda color azul aplicada a un lápiz o a su collar protector, colocada precisamente cerca de su extremo superior, por lo que se trata, de un signo material en el que intervienen los elementos de forma, color y situación que, aunque sin complicaciones, fácil y evidentemente hacen distinguible al objeto a que se aplica, de otro de su misma especie o clase. Esto constituye una marca en los términos del artículo 97 de la referida ley, sin que obste la circunstancia de que dicho signo distintivo, sea susceptible de desaparecer si se saca punta al lápiz por el lado donde marca se encuentra, ya que, ni es normal que esto ocurra, ni ello quitaría al signo distintivo, o sea la banda azul, su carácter de marca, puesto que lo interesante en el caso es que el producto se identifique con

facilidad en el momento de adquisición y no cuando el adquirente lo esté usando o consumiendo.

Amparo en revisión 5631/55. Kimble Glass Company. 23 de marzo de 1956. Unanimidad de cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

“ Sexta Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: Tercera Parte, XXXIII; Página: 32

MARCAS, REGISTRO DE CUALQUIER COMBINACION DE COLORES. *Procede el registro de cualquier combinación de colores, y hasta el de un solo color, si la marca consiste en un color acompañado de cualquier signo que le de un carácter particular y distinto, de conformidad con el artículo 105, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial.*

Amparo en revisión 8009/57. Parke Davis and Company. 10 de marzo de 1960. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez “”.

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

“” Octava Época; Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Apéndice 2000; Tomo: Tomo III, Administrativa, P.R. TCC; Tesis: 411; Página: 391

MARCAS. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE UNA DENOMINACIÓN EN IDIOMA EXTRANJERO. NO ES REGISTRABLE.- *Conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marca las denominaciones descriptivas, entre otras, de la especie o calidad de los productos que traten de protegerse, y expresamente se establece en la fracción XX del precepto legal invocado, que tampoco lo son "la traducción a otros idiomas de las palabras no registrables". De lo anterior se advierte que el carácter descriptivo de una denominación propuesta a registro no sólo se restringe a los vocablos del idioma español, sino a aquellos que siendo en lengua extranjera su traducción corresponde a palabras no registrables en lengua española, motivo por el cual, contrariamente a lo resuelto por el Juez Federal, sí existe apoyo legal para la determinación de la autoridad responsable de negar el registro marcario solicitado.*

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 86/90.-C.P.C. International Inc.-7 de febrero de 1990.- Unanimidad de votos.-Ponente: Luis Tirado Ledesma.-Secretario: Jorge Higuera Corona.

*Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-1, enero a junio de 1990, página 291, Tribunales Colegiados de Circuito ""*.

*"" Octava Epoca; Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Apéndice 2000; Tomo: Tomo III, Administrativa, P.R. TCC; Tesis: 440; Página: 417*

*MARCAS, SIMILITUD DE. EN PALABRAS EXTRANJERAS.- Tratándose de dos marcas que tienen una misma parte inicial o radical y, que por sus características resulta la parte más importante o significativa, y la parte final de la anterioridad registrada sólo es una diferencia de orden meramente secundario y de significación menor, es claro que esa diferencia, que carece de énfasis, no es suficientemente distintiva para evitar la confusión entre ambas marcas o para evitar que se sugiera que éstas provienen del mismo productor, lo que desde luego impide el registro de la segunda, ya que podría inducir a confusión al público consumidor, o a que una de las marcas se beneficiara con el prestigio o aceptación del producto amparado con la otra, máxime si ambas denominaciones se hacen consistir en palabras extranjeras y en tales casos el público consumidor tiene menos capacidad para hacer una distinción visual y fonética entre ambas, lo que propicia aún más su confusión.*

*CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.*

*Amparo en revisión 2384/90.-Salchichonería Fritz, S.A.-8 de noviembre de 1990.-Unanimidad de votos.-Ponente: Hilario Bárcenas Chávez.-Secretario: Fernando A. Ortiz Cruz.*

*Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, página 310, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.4o.A.288 A ""*.

*"" Séptima Epoca, Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 175-180 Sexta Parte, Página: 130*

*MARCAS, PALABRAS DE USO Y SIGNIFICADO COMUN EN ESPAÑOL Y EN OTRO IDIOMA COMO INTEGRANTES DE LA DENOMINACION PROPUESTA A REGISTRO. NO SE ACTUALIZA LA PROHIBICION CONTENIDA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La fracción XIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, prohíbe el registro de las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construídas artificioosamente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras. Sin embargo, la denominación "SHAMPLUS" que se propone para ser registrada como marca, esta integrada con el vocablo "PLUS", cuyo significado "MAS", es el mismo y de uso común, no sólo en español, sino también en inglés; por tanto, cuando la denominación se integra con una palabra de uso y significado común en*

*español y en otro idioma distinto, en ese caso no opera la prohibición prevista en la fracción XIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, toda vez que no podría nunca decirse que por su grafismo y fonética se parezca a una voz extranjera, cuando uno de sus vocablos también se usa en español y mucho menos ocurre en la especie, que el uso y significado del vocablo "PLUS", es el mismo en ambos idiomas.*

### TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 639/83. Beecham de México, S.A. 9 de noviembre de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel "".*

*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;*

*"" Séptima Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 13 Segunda Parte Página: 25*

*FALSIFICACION DE MARCAS Y SELLOS OFICIALES. El tipo de este delito, contemplado en la fracción I del artículo 241 del Código Penal Federal, no abarca únicamente la falsificación de sellos con el escudo nacional, sino que incluye toda clase de sellos, marcas y signos, que tendrán carácter oficial al ser usados por las autoridades dentro de sus funciones.*

*Amparo directo 4468/69. Víctor y Enrique García Garduño. 29 de enero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. Secretario: Abelardo Baca Martínez "".*

*"" Tipo de Documento: Tesis Aislada; Novena época; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo: VIII, Noviembre de 1998; Pagina: 545*

*MARCAS. NO ESTÁ PROHIBIDO SU REGISTRO SI CONTIENE LAS SIGLAS DE UN TRATADO INTERNACIONAL. El artículo seis ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que tiene carácter de ley suprema de la Unión en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, establece las prohibiciones, respecto al uso de marcas con emblemas de organizaciones intergubernamentales exceptuando los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor, destinados a asegurar la protección industrial; ahora bien no está prohibido el registro de una marca que contenga las siglas de un tratado internacional, por ejemplo, el nombre de la quejosa Nafta Corporación, S.A. de C.V., que coincide con las*

*siglas en inglés del Tratado Comercial para América del Norte, debido a que dicho tratado no es una organización internacional gubernamental.*

#### PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 2961/97. Nafta Corporación, S.A. de C.V. 8 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Ricardo Martínez Carvajal "".*

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

*"" Séptima Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 13 Segunda Parte; Página: 25*

*FALSIFICACION DE MARCAS Y SELLOS OFICIALES. El tipo de este delito, contemplado en la fracción I del artículo 241 del Código Penal Federal, no abarca únicamente la falsificación de sellos con el escudo nacional, sino que incluye toda clase de sellos, marcas y signos, que tendrán carácter oficial al ser usados por las autoridades dentro de sus funciones.*

*Amparo directo 4468/69. Víctor y Enrique García Garduño. 29 de enero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. Secretario: Abelardo Baca Martínez "".*

*"" Séptima Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 1 Segunda Parte; Página: 77*

*USO INDEBIDO DE SELLOS VERDADEROS (LEGISLACION PENAL FEDERAL). El delito previsto en el artículo 242, fracción VII, del Código Penal para el Distrito Federal, tutela la fe pública en los documentos autenticados con signos verdaderos, lo que se desprende de la propia naturaleza del tipo y de la interpretación sistemática del mismo. La conducta nuclear consiste en procurarse los sellos, punzones y marcas verdaderos. Por procurar debe entenderse obtener por cualquier medio tales sellos, punzones o marcas. En tal virtud, la posesión de sellos, por razón del cargo no puede significar procuración, ya que se le entregaron al empleado o funcionario para el ejercicio de sus funciones, y el uso abusivo del mismo podrá dar lugar a falsificación documental o constituir un medio para incurrir en peculado o fraude, pero no es constitutivo del delito de uso indebido de sellos verdaderos. Si el tipo simplemente hablase de uso ilegítimo o, como en otras legislaciones, de impresión fraudulenta, podría pensarse que el poseedor legítimo del signo de autenticación podría incurrir en el ilícito penal con la simple impresión abusiva o fraudulenta, en perjuicio de tercero o en provecho propio. Sin embargo, al utilizar la ley el verbo procurar, obliga a pensar*



*que lo que pretende punir es la diligencia para conseguir los sellos, siendo los medios irrelevantes, siempre y cuando los sujetos activos no tengan en su poder el sello por razón de su cargo, sino se vean precisados a obtenerlos. Además, el tipo recoge un elemento normativo de antijuricidad específica, al señalar como exigencia típica, que el uso sea indebido. La ilicitud específica a que se alude, da lugar a que el juzgador esté obligado a determinar, conforme al orden jurídico y cultural, la conducta de uso, para afirmar, a través de un juicio valorativo y no simplemente cognoscitivo, si la conducta es típica y antijurídica.*

*Amparo directo 6045/67. Enrique Balbuena Pérez. 8 de enero de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Aguilar Álvarez "".*

*"" Séptima Época; Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 91-96 Sexta Parte; Página: 90.*

*FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL Y FALSIFICACION DE SELLOS, PUNZONES, MARCAS Y LLAVES, ACUMULACION DE LOS DELITOS DE (LEGISLACION DE YUCATAN). Conforme al artículo 283 del Código de Defensa Social del Estado de Yucatán, cuando el falsario hiciere uso de los documentos y objetos falsos que se detallan en los capítulos primero, segundo y tercero del décimo sexto que aparece bajo el rubro De Falsedad, se acumularán las falsificaciones y el delito que por medio de ellas hubiera cometido el infractor. Por tanto, como el segundo de los capítulos a que se refiere el invocado precepto 283, tipifica el delito de falsificación de sellos, punzones, marcas y llaves, el concurso del antijurídico acabado de nombrar y el de falsificación de documentos en general se apoya en una norma expresa de la ley aplicable, resultando correcta la acumulación de esos injustos.*

#### TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO.

*Amparo en revisión 473/76. Pedro Antonio Muñoz Solís. 29 de noviembre de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Secretaria: Leticia Camacho Arias.*

*"" Séptima Época; Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Apéndice 2000; Tomo: Tomo II, Penal, P.R. TCC; Tesis: 5709; Página: 2979*

*SELLOS, PUNZONES, MARCAS, USO INDEBIDO DE LOS, DESPUÉS DE PROCURARSE LOS AUTÉNTICOS (ART. 242, FRACC. VII, DEL CÓDIGO REPRESIVO FEDERAL).- A la luz de lo dispuesto por la fracción del numeral en cita, para integrar dicha figura criminosa basta que el activo se procure de cualesquiera de estos instrumentos, siendo auténticos, y haga uso indebido de los mismos, por lo cual si para la elaboración de diversas credenciales correspondientes a la LII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que oficialmente resultaron falsificadas, fue utilizada como modelo una auténtica, que ostentaba las características exigibles para su validez -en*

*especial la leyenda de la LII Legislatura H. Congreso de la Unión-, con excepción de la firma del funcionario suscriptor y la concerniente al interesado y que proporcionó un empleado de tal organismo gubernamental, es incuestionable que los extremos de tal injusto se surten cabalmente, al haberse hecho un uso indebido de ese emblema oficial empleado por las autoridades respectivas, en la esfera de sus funciones.*

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo directo 404/87.-Roberto Iván Medina Martínez.-30 de septiembre de 1987.-Unanimidad de votos.-Ponente: J. Jesús Duarte Cano.-Secretario: Rubén Márquez Fernández”.*

*” Sexta Epoca; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: Segunda Parte, LXXXIV; Página: 15*

*GIROS POSTALES, FALSIFICACION DE, Y FRAUDE. Si el uso de un sello postal y de una máquina protectora para obtener giros postales falsificados, fue el medio obligado y necesario para poder verificar la falsificación de los giros, teniendo el mismo propósito delictuoso de falsificar un documento, tanto al usar el sello y la máquina protectora como al variar las demás menciones de los multicitados giros, es indebido estimar esa misma conducta como integradora de dos figuras delictivas diversas, las que quedan absorbidas en una sola acción que unifica el propósito delictivo que es solamente el de lograr un documento falsificado. Por lo que en tal caso, no tiene aplicación el artículo 251 del Código Penal Federal, que sólo ordena la acumulación del delito de falsificación de documentos a aquellos que se cometieren utilizando la falsificación como un medio y en el caso el uso de sellos y marcas oficiales fue una conducta verificada para perfeccionar la falsificación, esto es, anterior a la posibilidad de usar el documento falso para cometer otro delito; siendo que la acumulación obligatoria se refiere a los delitos posteriores a la falsificación. Por ello, debe condenarse únicamente por el fraude y la falsificación de documentos.*

*Amparo directo 36/62. Melitón Cuéllar Hernández. 25 de junio de 1964. Cinco votos. Ponente: Manuel Rivera Silva ”.*

*El concepto de imitación nos refiere que imitar es hacer una copia idéntica de una obra o producto que está protegido por una patente, marca comercial, presentación comercial o derechos de autor.<sup>94</sup>*

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

---

<sup>94</sup> [HTTP://USINFO.STATE.GOV/ESPANOL/IPR/GLOS.HTM](http://USINFO.STATE.GOV/ESPANOL/IPR/GLOS.HTM). Página web. Ob. cit.

*Séptima Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 13 Segunda Parte; Página: 25*

FALSIFICACION DE MARCAS Y SELLOS OFICIALES. *El tipo de este delito, contemplado en la fracción I del artículo 241 del Código Penal Federal, no abarca únicamente la falsificación de sellos con el escudo nacional, sino que incluye toda clase de sellos, marcas y signos, que tendrán carácter oficial al ser usados por las autoridades dentro de sus funciones.*

*Amparo directo 4468/69. Víctor y Enrique García Garduño. 29 de enero de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Aguilar Álvarez. Secretario: Abelardo Baca Martínez.*

*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;*

*"" Séptima Época; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 175-180 Sexta Parte; Página: 129*

MARCAS. "DENOMINACION GEOGRAFICA" SIGNIFICADO DEL TERMINO CONTENIDA EN LA FRACCION XIV, ARTICULO 91, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. *Por "denominación geográfica" se entiende el nombre de las partes del mundo tradicionalmente conocidas como el de los continentes y puede también referirse a nombre de países, regiones, Estados, ciudades y localidades, así como el nombre de ríos, montañas y demás accidentes en los que se divide o clasifica la superficie terrestre.*

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 913/83. Juan José Luis Balseca Zurita. 11 de octubre de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel "".*

*"" Séptima Época; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 121-126 Sexta Parte; Página: 120*

MARCAS. DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS. *Conforme al artículo 91, fracción XIV, de la Ley de Invenciones y Marcas, un adjetivo calificativo o gentilicio no es susceptible de registro como marca cuando resulta descriptivo de la naturaleza de los productos, o de su calidad, o destino, o del lugar de su origen o procedencia, a menos que la marca contenga otro elemento de diferenciación que resulte lo suficientemente importante para que la marca no sea totalmente descriptiva, o no conste sólo de una expresión descriptiva, y*

*para que los competidores puedan usar la expresión descriptiva sin incurrir en imitación. Luego, si al adjetivo señalado se le añade un elemento sustancial de diferenciación, sí sería en principio susceptible de registro, de tal manera que cualquier otro fabricante o comerciante pueda usar el adjetivo, pero sin añadir el elemento diferenciador apropiable. Y también puede ese adjetivo ser usado como marca, si no resulta en manera sustancial descriptivo de los productos a los que se ha de aplicar la marca, ni de sus cualidades, naturaleza, destino, ni lugar de origen, aunque si pudiera resultar descriptivo de otra clase de productos, para los cuales no sería registrable como marca. Por ejemplo, el término "poblano" y su diminutivo "poblanitos", si resultan vedados, sin un elemento sustancial agregado de diferenciación, para productos alimenticios. Pues en principio la cocina poblana es conocida públicamente, y existen platillos o productos alimenticios como el mole poblano, o los camotes de Puebla, o las tortitas de Puebla, que son generalmente conocidos. Luego el término "poblano" o "poblanitos" no puede ser apropiado individualmente por un fabricante o comerciante para amparar productos alimenticios en general, de la clase 46. Lo que deja a salvo el derecho del solicitante de la marca a modificar la relación de productos que se han de amparar, de manera que si se limita la protección a productos que nada tengan que ver con la cocina, o los dulces o alimentos poblanos, o si se le agrega un elemento característico que sirva para distinguir los productos, aun de los de origen poblano o que se conocen como de tal origen, sí puede ser registrada la marca.*

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 400/79. Central Impulsora, S.A. de C.V. 28 de junio de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco "".*

*"" Séptima Época; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 49 Sexta Parte; Página: 45*

MARCAS. DENOMINACIONES GEOGRAFICAS. *La prohibición de usar denominaciones geográficas como marcas no es absoluta en la fracción XII del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues no queda prohibido su uso cuando, por el conjunto total de la marca, la denominación que pudiera resultar geográfica no se limita a indicar simplemente la procedencia de los productos, siempre y cuando no origine confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos, por lo que no quedan prohibidas esas denominaciones cuando es el nombre de la fábrica de la propiedad de la marca la que ha hecho conocido el lugar geográfico en que está ubicada y cuya denominación se emplea como uno de los elementos de la marca, sin ser el único.*

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 831/69 (2769/63). Atoyac Textil, S.A. 29 de enero de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco ""*.

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;

*"" Séptima Época; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 54 Sexta Parte; Página: 41*

MARCAS, NULIDAD DEL REGISTRO DE LAS. INTERES JURIDICO DE ASOCIACIONES. MENCIONES DE ORIGEN. Cuando el artículo 208 de la Ley de Propiedad Industrial exige que la nulidad del registro de una marca se demande por quien sea parte, esto debe entenderse como referido a toda persona que tenga, en determinado negocio, un interés legalmente protegido; y en el caso, cabe admitir que, conforme a los artículos 105, fracciones XII y XIII, y 200, fracciones I, IV y V, de la citada ley, las denominaciones de origen están legalmente protegidas, ya que la ley prohíbe el uso de marcas que induzcan al público a error o confusión respecto al origen de los productos, lo que se aplica especialmente a aquellas regiones que han adquirido fama por la calidad de algunos productos que en ellos se elaboran. En estas condiciones, no puede negarse que una asociación de productores o fabricantes de whisky escocés, carezca de interés legalmente protegido para defender las denominaciones de origen en relación con el whisky elaborado en Escocia, ni podría aceptarse que se limitara su derecho a esa defensa por la circunstancia de que la quejosa constituye una asociación civil, puesto que representa el interés de sus asociados para defender la legitimidad de la mención del origen del producto que ellos fabrican, de lo que se desprende que no se trata en el caso de un simple interés oportunista y de facto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 1301/69. The Scotch Whisky Association. 25 de junio de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Abelardo Vázquez Cruz.*

*Nota: En el Informe de 1973, la tesis aparece bajo el rubro "MARCAS, NULIDAD DEL REGISTRO DE LAS. INTERES JURIDICO DE ASOCIACIONES ""*.

*"" Séptima Época; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 121-126 Sexta Parte; Página: 128*

MARCAS SUGESTIVAS DE LUGAR DE ORIGEN. *Atenta la prohibición del artículo 91, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, el otorgamiento de una marca sugestiva de origen de ninguna manera puede impedir que los comerciantes o fabricantes de un producto mencionen su lugar de origen en publicidad y etiquetas, ni sus características geográficas o climatológicas, pues tal mención no es individualmente apropiable ni se puede prohibir a los competidores.*

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 1207/78. The Procter & Gamble Company. 3 de mayo de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco "".*

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;*

*"" Séptima Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 169-174 Sexta Parte; Página: 121*

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

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 116/83. Carlos Kably. 14 de junio de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: José Luis García Vasco.*

*Véase: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 19-21, página 70, tesis por contradicción 2a./j. 6/88 de rubro "INVENCIONES Y MARCAS, LA FRACCION XI DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE, NO PROHIBE EL USO DE APELLIDOS AISLADOS COMO MARCAS "".*

*"" Octava Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989; Tesis: 2a./j. 6; Página: 297*

*INVENCIONES Y MARCAS, LA FRACCION XI DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE, NO PROHIBE EL USO DE APELLIDOS AISLADOS COMO MARCAS. La función que protege la fracción XI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas es la que tiene el nombre para individualizar a una persona, distinguiéndola aun de aquellas que forman parte del grupo familiar al que pertenecen, y dado que esta función se cumple sólo con el uso conjunto de los elementos que integran al nombre, esto es, el nombre propio o de pila y el apellido o nombre patronímico, es de concluirse que el registro que de una marca se pretenda hacer sólo podrá negarse, con fundamento en la mencionada fracción XI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, cuando se pretenda registrar el nombre (nombre de pila y nombre patronímico) de una persona sin el consentimiento de ésta o de sus ascendientes o descendientes en grado más próximo, cuando hubiere fallecido.*

*Varios 6/85. Contradicción de tesis denunciada por el magistrado Adolfo O. Aragón Mendía, sustentada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero del Primer Circuito en Materia Administrativa. 20 de febrero de 1989. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Jorge Antonio Cruz Ramos "".*

*"" Séptima Época; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 169-174 Sexta Parte; Página: 121*

*MARCAS, REGISTRO PROCEDENTE DE LAS, SI SE ADUCE, SIN PROBARLO, QUE SE TRATA DE UN NOMBRE FAMOSO. No se surte la hipótesis de la fracción XI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, con la sola afirmación de que Vidal Sasson es el nombre de un peinador famoso, ya que tal circunstancia no constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, sino que debieron haberse aportado elementos para acreditar indubitablemente la fama de esa persona, y no sólo concretarse a afirmar subjetivamente que es muy conocida; en este aspecto conviene señalar que podría ser negado el registro de que se trata, incluso sin prueba alguna al respecto, si se refiriera a un hecho notorio como lo pueden ser en nuestro medio las marcas "Zaga", "Raleigh", "Jean Pierre", "Clemente Jaques", etcétera, pero tratándose de una circunstancia no tan notoria e incluso circunscrita a ciertas*

*personas del sexo femenino y relacionada con la actividad de arreglo del cabello, no puede decirse que se trate de un hecho notorio, máxime si en el caso los artículos que la solicitante desea amparar con la marca Sasson, nada tienen que ver con los peinados.*

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 1804/82. Creaciones Kena, S.A. 16 de marzo de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Mario Pérez de León E.*

*Nota: En el Informe de 1983, la tesis aparece bajo el rubro "MARCAS. PROCEDENCIA DE SU REGISTRO SI SE ADUCE, SIN PROBARLO, QUE SE TRATA DE UN NOMBRE FAMOSO "".*

*"" Octava Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989; Página: 455*

*MARCAS. REGISTRO DE NOMBRES PROPIOS. ARTICULO 91, FRACCION XI, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La sola lectura del artículo 91, fracción XI, de la Ley de Invencciones y Marcas, aunada a la circunstancia de que su texto no contiene alguna referencia expresa a la notoriedad, crédito o fama del nombre propio sugerido como marca, obliga a concluir que para negar su registro basta la existencia de una persona portadora de ese nombre de quien el solicitante no haya recabado el consentimiento exigido por el legislador. Naturalmente, no pasa inadvertido para este tribunal que la aplicación del artículo en los términos antes señalados, podría enfrentarse a diversos inconvenientes de orden práctico, pero llegado a este punto conviene tener presente que no corresponde a los órganos del Poder Judicial la elaboración de las leyes ni la redacción de sus textos, de manera que en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo último del artículo 14 constitucional, deben resolver las controversias de su conocimiento con sujeción a la ley.*

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 1877/85. Creaciones Kena S.A. de C.V. 27 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos "".*

*"" Séptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 121-126 Sexta Parte; Página: 125*



MARCAS. PALABRAS EXTRANJERAS (NOMBRE O APELLIDOS). Como el artículo 91, fracción XIII, de la Ley de Invenciones y Marcas, prohíbe el uso de palabras extranjeras o de palabras artificialmente construidas que den la impresión de ser voces extranjeras, para artículos producidos en un país de habla española, es claro que si se pretende registrar como marca una palabra que, aun sin tener un significado en algún idioma extranjero, si es un nombre o apellido de ese idioma, esa palabra queda comprendida en la prohibición. Pues aun suponiendo como una denominación inventada, sin significado alguno, sí tiene el claro efecto de dar impresión de ser una palabra extranjera, de ese idioma en particular, al menos:

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1004/78. Chemise Lacoste, S.A. 28 de febrero de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco "".

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;

"" Octava Epoca; Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988; Página: 401

MARCAS. ADJETIVOS CALIFICATIVOS. Tratándose de la prohibición contemplada en el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, lo que hace improcedente el registro como marca de una denominación no lo es única y exclusivamente el que esta resulte descriptiva del producto o productos que se pretenden amparar, sino también que indique, entre otros aspectos, la cualidad y calidad de los mismos. En la especie, la denominación "muy interesante" cuyo registro como marca se solicitó para amparar impresiones y publicaciones, encuadra dentro de la prohibición establecida en el precepto legal antes invocado, puesto que resulta descriptiva no de tales productos en si mismos sino de sus cualidades y calidades y de aceptarse que pudiera obtenerse el derecho exclusivo a utilizarla como marca, se fomenta la competencia desleal entre los fabricantes o comerciantes de los mismos o similares productos, al inclinar la atención en los consumidores ante aquellos que por su sola denominación dan una idea clara y expresa de la cualidad y calidad de la publicación que adquieren, como si se tratara de una garantía del contenido editorial que influye en el público consumidor y que desde luego favorece su comercialización. Ahora bien, si lo que se pretende registrar como marca lo es un adjetivo calificativo que implica una conexión directa con el producto de que se trata y con su cualidad o calidad a pesar de que no se conozca la naturaleza del mismo, ello encuadra también dentro de la prohibición contemplada en el numeral antes citado, pues en Tratándose de impresiones y publicaciones

*sin importar su naturaleza, la sola circunstancia de que ostenten como marca la voz "muy interesante", predispone al público consumidor a formarse una idea acaso falsa del contenido editorial de esos impresos, a virtud única y exclusivamente del título marcario visible.*

#### CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 901/83. Editorial Orbe, S. A. 26 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Gabriel Fernández Martínez "".*

*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, competentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;*

*"" Séptima Época; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 145-150 Sexta Parte; Página: 165*

*MARCAS. INDICACIONES FALSAS. La marca EL ALMENDRO describe en forma directa a un árbol, pero no a sus frutos. Esa marca podrá ser sugestiva de productos a base de almendra, pero no es directa y sustancialmente descriptiva de ellos. Sin embargo, si se han de amparar con esa marca dulces y, en especial turrone, el uso de la marca EL ALMENDRO sí es sugestiva, para el público consumidor, de dulces y turrone precisamente de almendra. Y si se fabrican con otro producto, sí se induce a error al público consumidor con esa marca, pues quien compra un turrón marca EL ALMENDRO sí es inducido a suponer que está comprando un turrón, de almendra. Y si el producto no es de esa naturaleza, la marca viene a quedar prohibida por la fracción XX del artículo 91 antes mencionado, que prohíbe amparar dulces de pasta con la marca EL ALMENDRO, si esa pasta no ha de ser precisamente de almendra, pues esa marca vendría a constituir una falsa indicación sobre la naturaleza, origen, composición y cualidades del producto amparado con ella. Aunque otra cosa sería si los productos amparados no tuviesen nada que ver con las almendras, en cuyo caso la marca no induciría a error, o si estuviese alegado y probado que los dulces amparados habrían de ser precisamente de almendra, cuando su naturaleza así lo sugiriese. Pero no siendo este último el caso, la marca viene a quedar prohibida por el precepto.*

#### PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 181/81. Morris Planelles, S.A. 18 de junio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco "".*

"" Séptima Época; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Apéndice 2000; Tomo: Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC; Tesis: 423; Página: 468

*MARCAS, CONFUSIÓN DE.- Cuando las dos marcas cuya posible confusión se examina contengan un elemento común, que resulte en alguna forma descriptivo del origen de los productos, de sus características o propiedades, o de sus efectos o aplicaciones, como es el caso del elemento "vista", tratándose de medicinas y preparaciones farmacéuticas de la clase 6 de la clasificación oficial, dicho elemento debe ser considerado con poco énfasis al hacer la comparación, la que debe centrarse con atención acentuada en el otro elemento que contengan las marcas en disputa, para ver si ese elemento adicional de diferenciación elimina la posible confusión entre las marcas, pues éste es el sentido que debe darse a las fracciones I, II y IV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con la fracción XIV, del propio artículo y en relación también con el artículo 106.*

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Séptima Época:*

*Amparo en revisión 983/70.-Enrique Ortiz Colina.-10 de mayo de 1971.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.*

*Amparo en revisión 227/73.-Roussel Uclaf.-9 de julio de 1973.-Unanimidad de votos.*

*Amparo en revisión 251/73.-Laboratorios Grossman, S.A.-13 de agosto de 1973.-Unanimidad de votos.*

*Amparo en revisión 641/74.-Kananhit, S.A.-7 de enero de 1975.-Unanimidad de votos.*

*Amparo en revisión 84/76.-Byk Gulden, S.A. de C.V.-30 de marzo de 1976.-Unanimidad de votos.*

*Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 505, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 689 "".*

"" Séptima Época; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 133-138 Sexta Parte; Página: 285

*MARCAS DESCRIPTIVAS Conforme al artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marca las frases descriptivas de los productos que traten de ampararse con la marca, incluyendo aquellas que pueden servir para designar la*

calidad de esos productos, y una denominación descriptiva no se considerará distinta por el hecho de ostentar una ortografía caprichosa. Se debe, pues, establecer cuando una marca es descriptiva y no es registrable, y cuando es simplemente sugestiva y sí se puede registrar. En este aspecto, y para iluminar la interpretación del precepto, se puede recordar que el artículo 6o. quinquies, apartado b, inciso 2o. del Convenio de París revisado en Lisboa en 1958, señala que las marcas pueden ser rechazadas cuando estén desprovistas "de todo" carácter distintivo, o bien estén formadas "exclusivamente" por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie o destino de los productos. Así pues, una denominación no será apropiable como marca, por un productor, cuando describa o pretenda describir la calidad de sus productos, sino, una indicación o característica específica que los distinga de los productos semejantes de los demás productores. No se podría otorgar el registro como marca a un productor, de una denominación que en sí misma pudiera servir para calificar los productos de todos los competidores, pues no se podría privar a éstos del derecho de usar esa expresión en sus etiquetas para evitar el peligro de incurrir en imitación de marca. Pero cuando la denominación o expresión, siendo sugestiva de alguna calidad del producto, tiene características propias e individuales que permitan diferenciar el producto, sin que esa expresión peculiar impida a los competidores usar la denominación o expresión genérica en sus etiquetas, entonces sí es susceptible de registro. Por ejemplo, en el caso la marca "KOMODO" no sería susceptible de registro como marca de zapatos, porque cualquier fabricante tiene derecho a decir, en sus etiquetas, que los zapatos que él produce son cómodos, y la expresión "KOMODO", que no por su ortografía caprichosa se diferencia substancialmente de la expresión "cómodo", no es susceptible de apropiación individual por un fabricante. Pero la expresión "KOMODINI", en cambio, aunque es sugestiva de comodidad, no está totalmente desprovista de carácter distintivo, ni es sustancialmente idéntica a la expresión "cómodo", y su registro no impedirá que los competidores puedan usar en sus etiquetas y publicidad, la denominación "cómodo" para sus productos. En consecuencia, esa expresión "komodini" sí es susceptible de registro como marca.

#### PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

##### *Séptima Epoca, Sexta Parte:*

Volúmenes 133-138, página 216. Amparo en revisión 177/79. Lucas Lizaur. 25 de abril de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 133-138, página 216. Amparo en revisión 410/79. Marcas Alimenticias Internacionales, S. A. 2 de agosto de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 133-138, página 216. Amparo en revisión 441/79. Consolidated Foods Corporation. 22 de agosto de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 133-138, página 216. Amparo en revisión 434/78. Empresas la Moderna, S. A. 28 de septiembre de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Volúmenes 133-138, página 216. Amparo en revisión 487/79 Societé des Produits Marnier Lapostolle. 5 de septiembre de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco "".

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

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

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

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

"" Séptima Epoca; Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 10 Sexta Parte; Página: 43

MARCAS, USO ILEGAL DE LAS. Si se hizo un uso de una marca registrada sin consentimiento de su propietario para distinguir artículos similares, se cometió, por una parte, la infracción denominada "uso ilegal"; y, por otra, en tanto que los objetos de una marca se vendieron al amparo de otras marcas que aparecen en los muebles sobre los que fueron montados dichos objetos para su venta, se realizan por igual los presupuestos que contemplan el artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 10 bis del Convenio de Unión de París, puesto que con tal artificio, con tal maniobra de vender un objeto con una marca montándola sobre muebles que ostentan otra marca notoriamente conocida y para los mismos productos, por un lado se desacreditan los productos que llevan la marca legítima de más arraigo; y por otra se pretende, sin duda alguna, producir confusión entre los consumidores, lo mismo con el establecimiento que con productos, o bien con los servicios del dueño de la marca más acreditada. Debe subrayarse que tanto la ley nacional, como igualmente el tratado

*internacional, se refieren a la competencia desleal que se produce como consecuencia de que "por cualquier medio se trate de producir confusión con el establecimiento, los productos o los servicios de un competidor" y es incuestionable, entonces, que los hechos comprobados notarialmente ante las autoridades responsables y asimismo ante el Juez de Distrito, constituyen una práctica, una maniobra o un subterfugio que, independientemente de lo preceptuado por el artículo 255, reprimen igualmente los artículos 263 de la Ley de la Propiedad Industrial y 10 bis del tratado internacional en consulta.*

#### SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 822/69. The Singer Manufacturing Company. 17 de octubre de 1969. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Gómez Díaz "".*

*"" Octava Epoca; Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: VII, Enero de 1991; Página: 310*

*MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS. La notoriedad de una marca no puede determinarse de manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquélla debe existir acreditada tanto con las razones que al efecto exprese dicha autoridad, como corroborada con las constancias de autos.*

#### SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO .

*Amparo en revisión 406/90. Gucci de México, S.A. de C.V. 7 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera Corona.*

*Amparo en revisión 636/88. Dicort, S.A. 29 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera Corona "".*

*"" Octava Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988; Página: 404*

*MARCAS, PROHIBICION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 91, FRACCION XX (ANTES XVII) DE LA LEY DE INVENCIONES Y. Como la prohibición para registrar cierto tipo de marcas, descansa en su desacato al principio de veracidad exigido por el interés público para no provocar en los consumidores confusión o engaño respecto a las cualidades intrínsecas de los productos, es relevante que para encuadrar la negativa de un registro marcario con base en la fracción XX (antes XVII) de la Ley de Invenciones y Marcas, la denominación se refiera a característica que pudieran corresponder a la esencia del producto,*

esto es, que no fueren extrínsecas porque siendo así, el comprador no sería engañado y confundido sobre el particular.

### TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 513/88. Vistar, S.A. de C.V. 19 de abril de 1988. Unanimidad de Votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala "".

"" Quinta Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Informes; Tomo: Informe 1946; página: 147

MARCAS. El artículo 6o. bis, de la Convención General de París para la Protección de la Propiedad Industrial, exige la concurrencia de tres requisitos esenciales para obtener la invalidación del registro de una marca, a saber: 1o. Que la marca sea una reproducción o la imitación susceptible de causar confusión de otra marca registrada; 2o. Que esta marca sea notoriamente conocida y de propiedad de un jurisdiccional de otro país contratante; y 3o. Que las marcas amparen productos del mismo género o de un género semejante. No hay discusión sobre que en el caso concurren los dos primeros requisitos, estribando la diferencia solamente en que el Juez de Distrito afirma que no está surtida la tercera de esas condiciones, en tanto que las partes recurrentes sostienen lo contrario. La razón debe otorgarse a éstas en virtud de que el chicle, atendiendo a que tiene usos medicinales y antisépticos, puesto que en el mercado se expenden chicles laxantes y chicles antisépticos de la boca y de la garganta, es un producto semejante a los registrados por la tercero perjudicada y que corresponde a la clasificación 6a. del artículo 9o., del Reglamento de la Ley de Marcas de 1928, relativo a productos químicos, medicinales y preparaciones farmacéuticas. No habría lugar a que existiera esta semejanza si la marca Ipana del quejoso se redujera solamente a amparar chicles que se vendieran exclusivamente como golosinas, pero como la marca ampara chicles de todas clases, esto es, a su amparo podrían fabricarse chicles laxantes y chicles antisépticos, es obvio que es aplicable al caso el artículo 6o., bis reproducido anteriormente y, por lo mismo, puede decirse que la marca Ipana del quejoso para chicles de todas clases, ampara productos del mismo género o de género semejante a la marca "Ipana" de la tercero perjudicada, para productos químicos, medicinales y preparaciones farmacéuticas.

Amparo 6217/43. Del Valle y Espinosa Ignacio G. 1o. de febrero de 1946. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente "".

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

“” Octava Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Apéndice 2000; Tomo: Tomo III, Administrativa, P.R. TCC; Tesis: 438; Página: 412

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE.- La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares ...". Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o



similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad,

*sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otras, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.*

#### TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

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

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

*Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-I, febrero de 1995, página 207, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.3o.A.581 A."*

*"" Octava Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Apéndice 2000; Tomo III, Administrativa, P.R. TCC; Tesis: 439; Página: 415*

**MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN AUN CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A DISTINTAS CLASES O GÉNEROS.-**  
*Al ser una marca todo signo visible que permita distinguir productos o servicios de otros de su misma clase, cualquier agente económico, productor o comerciante, que participe en los mercados podrá utilizar alguna para identificar y distinguir sus productos o servicios, sin*

embargo, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene, únicamente, a través del correspondiente registro ante las autoridades competentes. La marca debe ser suficientemente distintiva, original, para identificar y hacer distinguibles los productos o servicios, esto es, debe poseer una eficacia distintiva y además deberá ser jurídicamente tutelable como tal, es decir, una marca no obtendrá su registro si se advierte la posibilidad de confusión con otra u otras registradas con anterioridad y, por tanto, se pudiera inducir a error al público consumidor. Para determinar si una marca presenta similitud con otra, éstas deberán apreciarse de manera global, atendiendo a las semejanzas que presenten y tomando en consideración la primera impresión que, en su conjunto, proyecten sobre el consumidor. Este último dato, supone que el consumidor medio no realiza respecto del signo marcario un análisis profundo o sistemático para detectar las diferencias entre una y otra marca. Así pues, mediante el registro de una marca la autoridad está protegiendo al público consumidor, evitándole posibles errores respecto a la naturaleza y origen de los diversos productos que concurren en los mercados de bienes y servicios. Esta protección supone que se evite, asimismo, cualquier posibilidad de confusión para el consumidor respecto de las marcas, asegurando la cabal identificación de los bienes o servicios que el particular desea adquirir o utilizar. Ahora bien, la similitud entre dos signos marcarios debe determinarse tomando en cuenta no sólo la clase en que están comprendidos los productos o servicios amparados por las marcas, sino que debe considerarse la finalidad, composición, lugar de venta del artículo, así como cualquier otra relación que permita presumir que una marca intenta aprovechar el prestigio de otra. La existencia de una marca registrada, notoria y con un prestigio reconocido ante el público consumidor, hace pensar que, al ser introducida al mercado una marca nueva, cuya similitud con la primera sea la suficiente como para sugerir una relación entre ambas, o bien que una corresponde o deriva de la otra, fácilmente provocaría el error y confusión entre los consumidores, mismos que podrían asumir que los productos o servicios amparados por las marcas en cuestión poseen la misma calidad o procedencia. Cuando del análisis de las marcas en conflicto se aprecia que existe un elemento relevante o característico en las mismas y, que los demás elementos constituyen únicamente un complemento del signo distintivo y original, pero no alcanzan a desvirtuar la semejanza derivada del elemento común, es evidente la posibilidad de confusión entre los signos marcarios ya que gráfica, conceptual o fonéticamente darán la impresión de ser denominaciones similares, o que una es variante de la otra, aun cuando se refieran a productos o servicios diferentes. La semejanza en grado de confusión entre dos marcas hace imposible el cumplimiento de la función individualizadora de las mismas. El consumidor, al advertir una marca nueva similar a una ya existente y con cierta antigüedad, puede creer que se trata de una variante de esta última, aun cuando se tratara de diversos productos o servicios. Es pertinente aclarar que, si bien la interpretación respecto a la posibilidad de confusión por similitud entre los signos marcarios aun si amparan productos o servicios distintos, se ha desarrollado sobre los conceptos señalados en los artículos 105 fracción XIV y 106 de la anterior Ley de Propiedad Industrial, al corresponder éstos a lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dicha interpretación continúa siendo vigente. La función distintiva de la marca posibilita a industriales y comerciantes conservar su crédito y orientar la elección de los consumidores, al tiempo que garantiza la procedencia y calidad de los bienes y servicios

ofrecidos. Negar el registro de marcas idénticas o parecidas, aun tratándose de productos o servicios diferentes, resulta apropiado considerarlo bajo una variante de la regla de competencia desleal. Es decir, si el nombre de una marca ha excedido los límites de su propio campo y se le asocia con una excelente calidad y un prestigio singular, esta circunstancia no debe ser aprovechada por otros, ni debe permitirse el desconcierto y confusión entre el público consumidor, que pudiera asumir que los productos o servicios tienen la misma procedencia. La semejanza en los signos marcarios a la que alude la ley no debe circunscribirse a aquella detectada respecto a determinados artículos clasificados en la misma especie o clase, sino que debe entenderse referida a toda similitud que induzca a error, sea por su finalidad, composición, lugar de venta, o por cualquier otra relación lógica existente entre las marcas.

### TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

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

*Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-I, febrero de 1995, página 226, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.3o.A.584 A.*""

"" Séptima Época; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Tomo: 115-120 Sexta Parte; Página: 101

MARCAS CONFUSION. DIBUJOS Y PALABRAS. El artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la abrogada Ley de la Propiedad Industrial, concordante con el artículo 91, fracción XVIII, de la vigente Ley de Invenciones y Marcas, prohíbe el registro de una marca cuando sea semejante a otra anterior al grado de producir confusión. El objeto de tal disposición es evitar una competencia desleal, y que un comerciante se aproveche del prestigio del producto de otro, en detrimento de los intereses de éste, o que le cause desprestigio con un producto de inferior calidad, también en perjuicio de sus intereses legalmente protegidos. Ahora bien, si una marca registrada anterior consta de una palabra y un dibujo, no podría registrarse otra marca posterior consistente únicamente de un dibujo, si al primer golpe de vista, sin un análisis minucioso, este dibujo es semejante al dibujo anterior al grado de producir confusión en el público consumidor, pues éste, habituado a asociar a una marca ese dibujo, podría confundirse con el nuevo dibujo, pensando que se trata del mismo producto, o de un nuevo producto del mismo fabricante, que es precisamente lo que se trata de evitar. Luego en estos casos no procede el registro del nuevo dibujo, como marca, independientemente de que carezca o no, de una leyenda asociada, si se trata de amparar productos iguales o similares.

### PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en Revisión: 467/78. USM Mexicana, S.A. de C.V. 2 de agosto de 1978. Unanimidad de Votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco "".*

*"" Octava Época; Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988; Página: 329*

MARCAS, LA SEMEJANZA IMPIDE SU REGISTRO, INDEPENDIEMENTE DE LA CLASIFICACION DE LAS. *La semejanza o similitud a que alude el artículo 91 fracción XXII de la Ley de Invencciones y Marcas no se limita a artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquiera otra que se refiere a productos similares, siempre que induzca a error por su finalidad, su composición, lugar de venta o cualquier relación que entre ambos exista, por lo que, la clasificación a que alude el artículo 56 del reglamento de la ley mencionada no puede servir de base para concluir si hay o no similitud entre productos de distintas clases, máxime cuando los elementos de confusión de marcas Conmemorativo (licores alcohólicos clase 49) y Conmemorativa (vinos de mesa clase 47), provienen de la composición de la marca, ya que fonética y gramaticalmente son semejantes en grado de confusión.*

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 1326/88. Cervecería Cuauhtémoc, S. A.. de C.V. . 5 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Alejandro Luna Ramos. Secretario: Agustín Tello Espíndola "".*

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.*

*"" Séptima Época; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 151-156 Sexta Parte; Página: 116.*

MARCAS IDENTICAS. LA PROHIBICION PARA REGISTRARLAS SE ENCUENTRA EN LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. *El artículo 91, fracción XVIII, de la Ley de Invencciones y*

*Marcas, dispone que no es registrable como marca una que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados. Existe semejanza entre la marca registrada "Tehuacán" y la denominación propuesta a registro "Tehuacán", en grado de confusión, por ser denominaciones idénticas para amparar artículos similares y su registro se encuentra prohibido por la fracción XVIII del artículo 91 de la ley mencionada, pues no debe perderse de vista que la semejanza es la cualidad que tienen las cosas de ser parecidas entre sí, por lo que la marca a registro es semejante a la ya registrada, pues al ser idéntica, se parece a la otra.*

### TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 463/81. Juan José Luis Balseca Zurita. 23 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel "".*

*"" Séptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 115-120 Sexta Parte; Página: 101*

*MARCAS, CONFUSION DE. ARTICULOS SIMILARES. En concepto de este tribunal no resulta evidente que se trate de artículos de naturaleza totalmente diversa, de manera que se pudiera decir con seguridad que no habría confusión en el público consumidor respecto del fabricante de ambos artículos, pues no resulta manifiesto que quien fabrica papel en general y papel sanitario en particular, no sea el mismo productos que con la misma marca amparase cuadernos de papel. Y los artículos 105, fracción XIV, inciso a), de la anterior Ley de la Propiedad Industrial y 91, fracción XVII, de la actual Ley de Invenciones y Marcas, al prohibir el registro de las marcas semejantes a una anterior en grado de confusión, protegen el prestigio y el interés del productor, que lo mismo puede ser lesionado si se confunden los productos, que si se confunde al productor de artículos similares. Luego no podría autorizarse el registro de una segunda marca, igual o muy semejante a una anterior, para amparar productos que por su naturaleza o características podrían ser atribuidos por el público al mismo productor, como es, por ejemplo, el caso antes mencionado.*

### PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 471/78. Sadao Miyasaki Harachuchi. 2 de agosto de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco "".*

*"" Séptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 145-150 Sexta Parte; Página: 161*

*MARCAS, CONFUSION DE. Las marcas EXCEL y EXCELSA si se parecen al grado de crear confusión sobre el origen o fabricante de los productos amparados con ellas, pues es precisamente la expresión EXCEL la que resulta enfática y diferenciante, sin que las letras SA al final sean el elemento primordial que pudiera establecer la distinción entre ambas. Otra cosa sería sí, como en el caso de GOL y GOLFO, cada una de esas expresiones tiene una connotación diferente, de manera que resultan lo suficientemente diferentes para que no haya posibilidad de confusión, pero EXCEL es la misma raíz de EXCELSO, EXCELENTE, EXCELENCIA; luego entre las palabras EXCEL y EXCELSA sí hay semejanza suficiente para estimar que la primera no puede registrarse como marca, después de registrada la segunda, en términos del artículo 91, fracción XVIII, de la Ley de Invenciones y Marcas. Y más si se habrían de aplicar esas marcas a artículo similares, que se venden en los mismos establecimientos, como lo son las grasas vegetales y la manteca, que tienen un uso o destino semejante.*

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

*Amparo en revisión 214/81. Marga de México, S.A. 29 de abril de 1981. Unanimidad De votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.*

*Es necesario señalar que las tesis empleados para ejemplificar todas y cada una de las fracciones que integran el presente capítulo; están basadas en criterios que citan artículos de la Ley que en su momento eran de aplicación por encontrarse en vigor, y que en este momento en la actual Ley de la Propiedad Industrial, y que sirve de base para el presente trabajo, no existen, pero que aun se contemplan en la presente fracción del artículo 90 de aplicación vigente en la referida Ley, para negar el registro de una marca, porque de alguna manera siguen operando en los tratados o porque están registrados con la ley que en su momento era aplicable.*

*Los criterios jurisprudenciales que forman parte integral del presente capítulo, fueron tomados del C.D. IUS 2004, Jurisprudencia y Tesis Aisladas. Junio 1917 - Junio 2004. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poder Judicial de la Federación.*

## CONCLUSIONES

PRIMERA.- *La naturaleza jurídica de las marcas en sí, encierra los diversos criterios que los estudiosos en derecho han propuesto para definir un concepto jurídico de marca, el cual engloba varios elementos, p.e. es la etiqueta que se adhiere al producto o servicio y que sirve para distinguir un producto, mercancía o servicio, similar o igual elaborado por un comerciante del de otro; así como que existen dos clases de marcas, la marca comercial y la industrial, las cuales a su vez se subdividen dependiendo de la función que desempeñen.*

*Por lo anterior es de concluirse que los criterios de los jurista de diversos países se han unificado, en cuanto al concepto de marca, los elementos que pueden constituirla o que su registro se niegue, la clasificación de las mismas por su función, etc., en este sentido los conceptos doctrinarios se unifican y por unanimidad se plasman en los tratados internacionales, para que los países miembros lo interpreten en su legislación.*

SEGUNDA.- *La evolución histórica de las marcas a sido progresiva, encontrando antecedentes desde tiempos muy remotos en diversos países y continentes, en México, con la llegada de los españoles llegaron los primeros antecedentes de las marcas usadas en el viejo continente, y con ello la necesidad de legislar al respecto; pasaron varios años para que los legisladores mexicanos, crearan o adoptaran de otras legislaciones, normas que posteriormente y con el crecimiento y demanda del comercio tuvieran que ir adecuando hasta llegar a la individualización de la materia del derecho marcario.*

TERCERA.- *El comercio y expansión del mismo a sido la causa generadora de que las marcas que anteriormente se plasmaban en un artículo por un artesano, posteriormente y dada la demanda del artículo, se hiciera necesaria la producción en serie, por lo que surgieron las cooperativas o talleres artesanales que en su momento eran un privilegio, dada la imitación y competencia desleal entre fabricantes, estos tuvieron la necesidad de marcar sus productos para distinguir su producción de la de otros, y evitar error o confusión entre los consumidores, obligando a los legisladores a evolucionar en los criterios jurídicos empleados y crear nuevas normas para impedir o castigar las falsificaciones y enriquecimiento ilegítimo que algunos obtienen a costa del titular de la marca, al aprovechar para sí un símbolo o dibujo descriptivo, hoy día los derechos de los titulares de las marcas se encuentran plasmados y protegidos en los tratados internacionales y legislación de la materia, e incluso delimitan los símbolos que no son aptos para su registro.*

CUARTA.- *Es necesario hacer notar que los criterios jurídicos que se encuentran en la mayoría de las fracciones contenidas en el artículo 90 de la Ley de la propiedad industrial, en cuanto a los símbolos, signos, emblemas, figuras descriptivas, etc., que no son aptos para ser*



registrados, se encuentran basados en leyes de la propiedad industrial que a la fecha fueron derogadas y que en determinado momento tal vez aún pueden regir en las marcas registradas con anterioridad. Sugiriendo que los legisladores se acoquen a la actualización no solamente de las fracciones que impiden los registros de las marcas, sino de reformar el contenido de las sanciones que en su artículo 214 y subsiguientes impone multas sanciones administrativas muy elevadas, incluso de carácter anticonstitucional, y se deben actualizar ya que el comercio y por tanto las marcas han evolucionado y sufrido cambios importantes.

QUINTA.- Es necesario que los juristas actualicen los conceptos de lo que puede ser considerado como marca, y los elementos que estos conllevan, toda vez que en la actualidad con el progreso y la tecnología han surgido nuevas formas de piratería, incluso electrónica y vía internet, etc., y las actuales jurisprudencias que se pueden consultar o en su caso interpretar la Ley de la Materia, para en su caso, aplicarla y fundamentar o motivar las decisiones recaídas a los litigios, se encuentran derivadas de leyes obsoletas que no tienen aplicación en la actualidad, por haber sido abrogadas; por lo que se sugiere la actualización de la Ley de la Propiedad Industrial, en la que nuestros legisladores propongan nuevas técnicas jurídicas de reforma y actualización, cada año o dos, según lo consideren pertinente o, ajustándose a los momentos que impone a la Nación la globalización, en razón de los cambios a nivel mundial.

SEXTA.- En la actualidad han surgido nuevos problemas en el manejo de los nombres de dominio o comerciales, vía Internet, pues de esta manera no falta quien aprovecha los derechos reconocidos y registrados de las empresas de renombre; los nombres de dominio se consideran como dirección o designación de origen y referencia de prestigio, es decir actúan como marcas, y son asignados por comités en algunos países los cuales agremian a grupos de empresarios que administran el internet y aplican sus propias reglas, siendo necesario que se legisle al respecto, para prevenir la anarquía de estos grupos y establecer una forma de control y aplicación de la ley, dada la globalización y extensión del comercio.

SÉPTIMA.- La piratería y falsificación de las marcas es otro problema que ha ido en aumento y que merece tener normas al respecto, pues al emprender un litigio faltan preceptos jurídicos que cubran algunas lagunas que existen, así como que las sanciones sean más severas, pues ha disminuido la venta de productos genuinos por la presencia de productos falsificados, ocasionando un daño irreversible al propietario de la marca pues esta cae en un desprestigio de calidad al ser manoseada por múltiples fabricantes; además de que vía internet que en algunos casos es considerado un territorio libre también se ha incrementado este problema, en la actualidad existe la policía de internet, pero falta la creación de nuevas normas para legislar de manera más eficaz dados los nuevos delitos y conflictos que van surgiendo.

*OCTAVA.-Es necesario que los órganos como lo es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), verdaderamente ejerza el control y atención de manera pronta y expedita las quejas de los consumidores en general, que se ven afectados por la falsificación de las marcas, incluyendo en esta falsificación incluso la calidad de los productos o servicios, que daña severamente la imagen de las empresas que, a su vez, denuncian o se quejan, ante las autoridades jurisdiccionales, de competencia desleal impresa en la publicidad comparativa, y que causa estragos en la marca líder, permitiendo que los que la practican obtengan grandes beneficios económicos por falta de intervención al respecto por las autoridades competentes en la materia.*

*NOVENA.- Por último se propone la descentralización del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y la creación de nuevos órganos con igual facultad y que sirvan de apoyo, pudiendo el mencionado órgano actuar como la matriz de consulta, para evitar que se tenga o haga un doble registro de una marca; así como que con la creación de otros órganos se obtendrían los beneficios de evitar los rezagos de trámites, la pronta agilización de los procedimientos, así como de la emisión de las resoluciones que en ocasiones son muy tardías.*

## BIBLIOGRAFÍA

*Álvarez Soberanis Jaime, La Regularización de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología 1º Edición, Editorial Porrúa, S.A. México 1979.*

*Barrera Graf Jorge, Instituciones de Derecho Mercantil, 4ºreimpresión, Editorial Porrúa, S.A. México 2000.*

*Baylos Corroza Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas S.A., Madrid 1978.*

*De la Fuente García Elena, El Uso de las Marcas y sus Efectos Jurídicos, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid España 1999.*

*Enciclopedia Jurídica Mexicana U.N.A.M., Editorial Porrúa, S.A. DE C.V., Tomo V, México 2002.*

*Informe Anual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 1999.*

*Mantilla Molina Roberto L., Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S.A. 29ª Edición, 8ªreimpresión, México MMI.*

*Marzorati Osvaldo J., Derecho de los Negocios Internacionales, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Palma, Buenos Aires Argentina 1993.*

*Mascareña C. Enrique, Tratado de Derecho Comercial Compendio, colección Justitia et Jus Universidad de los Andes/ Facultad de Derecho, Mérida Venezuela 1963.*

*Nava Negrete Justo, Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, S.A. México 1985.*

*Rangel Medina David, Tratado de Derecho Marcario, Editorial de Libros de México, México 1960.*

*Rangel Medina David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Nacional Autónoma de México, 2º Edición, México 1992.*

*Rodríguez y Rodríguez Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, Editorial Porrúa, S.A., México 1999, 24ª Edición.*

*Sepúlveda Cesar, Propiedad Industrial y Competencia en México, Editorial Porrúa, S.A. México 1998.*

Serrano Migallón Fernando, *La Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano*, Editorial Porrúa, S.A. México 1987.

Sócrates Jiménez Tiana, *Diccionario de Derecho Romano*, Editorial Sista 2º Edición, México 1991.

Viñamata Carlos Poschkes, *La Propiedad Intelectual*, Editorial Trillas 1ª Edición, 2ª Parte del Libro, México 1998.

#### HEMEROGRAFIA

1.- *Revista Practica Fiscal Laboral y Legal- Empresarial*, Tax Editores, publicación decenal número 327 de mayo, México 2003

2.- *Revista Practica Fiscal Laboral y Legal- Empresarial*, Tax Editores, publicación decenal número 329 de junio, México 2003

#### LEGISLACIÓN

1.- *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*, Editorial Porrúa S.A., México 1991.

2.- *Ley Federal de Derechos de Autor*, Editorial Sista, México 2004

3.- *Ley de la Propiedad Industrial*, Editorial Sista, México 2004.

4.- *Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial*. Editorial Sista. México 2004

#### PAGINA DE INTERNET

1.- <http://usinfo:states.gov/espanol/ipr/glos.htm>. Pág. web.

#### DISCOS DE CD

1.- *Ius 2004 Jurisprudencias y Tesis Aisladas. Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Junio 1917-Diciembre 2003.*

2.- *Propiedad Intelectual y sus Medios de Defensa 2004, Jurisprudencias y Tesis Aisladas Relacionadas*, Raúl Juárez Carro Editorial S.A. de C.V.

3.- *Compila 2004, Compilación de Leyes del Distrito Federal, Informática Jurídica.*

4.- *Compila Tratados, Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación. México 2003.*