

308409



UNIVERSIDAD LATINA, S.C.

INCORPORADA A LA U.N.A.M.

FACULTAD DE DERECHO

“ LA FALSIFICACION DE LAS MARCAS EN EL
DERECHO MEXICANO ”

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
JOSUE ISRAEL FORTOLIS ROMERO

ASESOR:
MTRO. JORGE ZALDIVAR VAZQUEZ



MEXICO,D.F.

AGOSTO 2005

m347337



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA



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



Coyoacán México 13 de Enero de 2005

C. DIRECTOR GENERAL DE INCORPORACION
Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS. UNAM
PRESENTE:

El C. **FORTOLIS ROMERO JOSUE ISRAEL** ha elaborado la tesis profesional titulada **"La falsificación de las marcas en el derecho mexicano"** bajo la dirección del **MTRO. JORGE ZALDIVAR VAZQUEZ** para obtener el Título de Licenciado en Derecho.

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

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

NOMBRE: José Israel Fortolis Romero

FECHA: 26-Agosto-2005

FIRMA: [Firma]

ATENTAMENTE
"LUX VIA SAPIENTIAS"

[Firma]
LIC. SANDRA LUZ HERNANDEZ ESTÉVEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE LA
LICENCIATURA EN DERECHO.
CAMPUS SUR

AGRADECIMIENTOS

A DIOS Y A CRISTO, no tengo palabras con cuales agradecerles la bendición que posaron sobre mi al darme a los mejores padres del mundo, gracias JEHOVÁ Y CRISTO por ser los motores en mi vida, por estar en todo momento de nuestras vidas, por bendecirnos, por ser lo que somos y por darnos lo que tenemos, por cuidar a las personas mas importantes en mi vida, por escucharnos y por ayudarme a terminar esta fase de mi vida.

A MIS PADRES, a los cuales amo con todo mi corazón, para los cuales las pocas o muchas palabras que pudiera escribir aquí no son suficientes para expresarles el total agradecimiento que les tengo y el amor que les profeso, por haberme dado la vida, por llevarme siempre en su corazón, por guiarme para ser lo que ahora soy, a ellos que llevan a cuestas todos mis triunfos y mis fracasos, a ellos por su amor, por quitarse el pan de la boca y dármelo, por los sacrificios que hicieron para brindarme una mejor oportunidad de vida, por los consejos, por su apoyo, por los regaños, por todo gracias, (Fioselo Antonio Fortolis Prisco Y Maria De Lourdes Romero García QUE DIOS Y

CRISTO ME LOS BENDIGAN Y
CUIDEN)

A MIS ABUELÓS, por cuidarme, por ser para ellos otro hijo, por estar al pendiente de mi vida, por su cariño y apoyo incondicional, gracias (Amparo García Escárcega, Eduardo Romero Castillo y Virginia Prisco Carrillo LOS AMO Y QUE DIOS Y CRISTO LOS BENDIGAN Y CUIDEN).

A MIS TIAS Y TIOS, por sus cuidados, por el cariño y apoyo que siempre me dieron, por tratarme como a un hijo, por todos esos momentos de su vida que me regalaron sin interés alguno, gracias.

A aquellas personas que me brindaron desinteresadamente una mano, una sonrisa, que siempre tuvieron para mí unas palabras de apoyo, que estuvieron siempre conmigo en las buenas y en las malas, que hicieron posible este sueño que termina con este libro, a mis verdaderos amigos gracias (Oscar Suastegui del Río (ROY), Clemente Trejo Estrada (TITIS), Oscar Salazar Ramírez, Jessica Santillán Martínez (CHIQUIS), Diana Luisa Luna González (DIANIURKS).

Aquellos que me dieron una palmada en el hombro y me ayudaron a realizar este

sueño, a esas personas que posaron en mí sus conocimientos, sus enseñanzas y su experiencia. a mis asesores y sinodales mil gracias.

Por último y no menos importante a mi escuela y maestros, por brindarme la oportunidad de aprender y desarrollarme como ser humano.

INDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN.

CAPITULO 1

Antecedentes de las marcas en el Derecho Mexicano.

1.1.- La Propiedad Industrial en México.	1
1.1.1.- Legislaciones anteriores relativas a la Propiedad Industrial en México.	7
1.1.2.- Antecedentes de las marcas y patentes en el Derecho mexicano.	21

CAPITULO 2

Derecho comparado en tres sistemas jurídicos.

2.1.- Argentina.	24
2.2.- Chile.	29
2.3.- Unión Europea.	33
2.4.- Organización Mundial de la Propiedad Industrial (O.M.P.I).	58

CAPITULO 3

Legislación Nacional Aplicable.

3.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	61
3.2.- Ley de la Propiedad Industrial.	63
3.3.- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.	89

3.4.- Regulación de la Propiedad Industrial de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.	99
3.5.- Tratados Internacionales.	101
CAPITULO 4	
Falsificación de las marcas.	
4.1.- Regulación de la falsificación de las marcas en la Ley de la Propiedad Intelectual.	112
4.2.- Estatutos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial con relación a la protección de marcas.	119
4.3.- Estatutos de la Procuraduría General de la República, con relación a la Falsificación o Piratería de marcas.	127
CONCLUSIONES.	135
BIBLIOGRAFÍA.	138

INTRODUCCIÓN.

A pesar de la gran importancia práctica que tiene el Derecho de Propiedad Industrial, no ha sido muy estudiada ni enseñada, en razón a que la materia en cuestión es relativamente nueva y por consiguiente las instituciones encargadas de impartir educación profesional, (facultades o escuelas de derecho), se avocan a enseñar al alumnado materias con mayor historia, dejándole un menor campo de estudio del derecho, el cual siendo tan vasto y actualmente con necesidades mayores de regular determinadas conductas que afectan el orden jurídico, público y patrimonio tanto del Estado como de la sociedad.

La teoría de la Propiedad Industrial consiste en una regulación jurídica del juego de competencia entre los productores. La cual es considerada por muchos economistas y sociólogos como la ley social por excelencia, esta no puede ser ilimitada, es decir debe tener límites en cuanto a su campo de acción y competencia.

La razón por la cual se realiza esta investigación radica en el problema por el que está atravesando México en cuanto al delito de falsificación marcaria, ya que éste a traspasado el marco jurídico normativo, la situación económica y social del país.

El estudio de los temas fundamentales de este texto muestran las deficiencias y lagunas tan grandes que presenta la legislación mexicana sobre la protección de marcas con respecto a otras legislaciones extranjeras, las cuales muestran una aplicación normativa rígida y en la recaudación de impuestos con un

factor de favoritismo para sus empresas nacionales, cosa que en la legislación mexicana no existe.

Otro factor influyente en el problema legislativo sobre Propiedad Industrial es la antigüedad que tienen las legislaciones nacionales, las cuales no han evolucionado de la misma manera en que lo ha hecho el conglomerado humano y sus transacciones comerciales. Por lo anterior se desprende una necesidad de reformas a las leyes vigentes con el principal objetivo de amoldarlas a la situación actual del mundo social y económico.

Es importante que la legislación de Propiedad Industrial tenga cabal armonía con las de otros países para que la problemática del delito de falsificación marcaría disminuya y no sea uno de los problemas internacionales que más le ha costado al país deshacerse de él.

El problema ya tan mencionado no radica únicamente en los preceptos contenidos en párrafos anteriores, sino que también proviene de los productos que ingresan al país del extranjero, los cuales en algunas ocasiones no pagan los mismos impuestos que deben pagar las empresas nacionales o extranjeras con residencia en territorio mexicano, dando así origen a un desequilibrio en las operaciones de la oferta y la demanda. Por ello es necesario bajar las contribuciones a las que están sujetas los empresarios o imponerlas a los comerciantes extranjeros que penetran el campo comercial nacional.

En relación al párrafo anterior no es justo que los productos mexicanos o extranjeros comercializados en México tengan mayor calidad y no tengan la

posibilidad de competencia con respecto a aquellos que con menor nivel de calidad ingresan al país, en muchas ocasiones de manera ilegal. Es por ello que se habla de un desequilibrio en los factores de oferta y demanda.

La actuación del Estado mexicano a nivel administrativo y judicial no es suficiente para detener el delito de falsificación marcario, ya que las autoridades dependientes del ejecutivo, (Procuraduría General de la República), al momento de realizar los cateos u operativos nunca detienen al delincuente y aseguran la mercancía al mismo tiempo, es decir, es uno o el otro pero jamás los dos en un solo acto.

Dentro del primer capítulo englobaremos la situación histórica y jurídica del delito de falsificación marcario y su regulación en el Derecho de la Propiedad Industrial en México o también llamado Derecho Marcario. En este apartado primero se establecerán, de manera sintética, las leyes que han surgido en la historia del sistema jurídico mexicano tendientes a combatir la violación de los derechos marcarios, así como las etapas por las cuales ha atravesado dicho sistema en materia de Propiedad Industrial.

Dentro del segundo capítulo se establecerá un estudio de los sistemas jurídicos vigentes en materia de Propiedad Industrial de Argentina, Chile y la Unión Europea, los dos primeros con un Derecho Marcario modelo para toda América Latina, mientras que el último con el sistema jurídico mundial más avanzado, moderno, riguroso y regulativo, en materia marcario. Asimismo se establecerán los lineamientos por los cuales se rigen todos los países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (O.M.P.I).

Dentro del tercer capítulo se establecen los ordenamientos por los cuales se rigen todos y cada uno de los actos materia de la Propiedad Industrial, es decir, primeramente se hace un estudio de los artículos Constitucionales concernientes a la Propiedad Industrial; posteriormente de Ley de la Propiedad Industrial y del Reglamento de la propia ley, así como de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y por último de los Tratados Internacionales firmados por México con otros países.

Por último se hace mención a la regulación del delito de Falsificación marcario en la Ley de la Propiedad Industrial; así como se establecen los lineamientos que establece el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en cuanto al delito en cuestión; asimismo se determinan los estatutos y las directrices que establece la Procuraduría General de la República (PGR) para combatir con los delincuentes y sus actos dentro del ámbito marcario.

CAPITULO 1

ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO.

1.1.- LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO

Dentro de la misma rama del Derecho (Derecho de la Propiedad Industrial) existe una subdivisión, en cuanto a la facultad de conocer, la cual es englobada en dos grandes disciplinas que son: La Propiedad Intelectual y La Propiedad Industrial, la primera comprende las obras hechas por el ingenio e inteligencia del hombre, las cuales están manifestadas en el campo de las artes y de las ciencias; por lo que se refiere a la segunda, regula todo aquel signo distintivo entre productos que operan dentro del ámbito industrial y comercial.

En este texto realizaremos una semblanza, tanto histórica como jurídica de la segunda gran subdivisión dentro de esta rama del Derecho.

En base a lo anterior el Derecho regulatorio de la Propiedad Industrial, es también llamado Derecho Marcario, e históricamente se encuentra establecido de la siguiente manera:

Derecho Precortesiano¹

En esta época de la historia, de la cual nos referimos como la época antes de la conquista, tanto el ramo industrial como lo comercial, eran representados con el gran avance que tenían en las ciencias y artes los antiguos mexicanos, por ejemplo: la gran perfección matemática en el calendario, conocimiento de los movimientos y posiciones astrales; en cuanto a la industria textil el incremento de la misma con la producción de telas de algodón, plumas, pelo de conejo, etc; los

¹ RANGEL MEDINA David, *Tratado de Derecho Marcario. Las marcas industriales y comerciales en México*. México, Editorial Libros de México, 1960 , Págs. 4-6.

admirables trabajos de orfebrería; estos, de acuerdo con las descripciones hechas por los antiguos historiadores, constituyen datos indicativos de la avanzada cultura de los pueblos del Anáhuac.

En este ciclo no se encuentra ninguna disposición legal relativa a la Propiedad Industrial, ni siquiera con aquellos comerciantes que vendían sus productos en los mercados de la ciudad al menudeo; mientras que los comerciantes al mayoreo se encontraban organizados y recibían el nombre de *pochtecas*, sin embargo la falsificación si era castigada con la pena de muerte así como con la destrucción de los instrumentos objetos del delito.

Derecho Colonial.²

En esta época el comercio de nuestro país estaba sumergido en una barrera impuesta por la corona española y por consiguiente las mercancías también, con lo cual se considera que las mercancías, metales preciosos así como los frutos de las tierras mexicanas se encontraban a disposición únicamente de los españoles, por supuesto igualmente eran propiedad de los reyes católicos.

Por lo anterior es comprensible la inexistencia del Derecho de la Propiedad Industrial, puesto que a lo anterior se le suma la falta de reglamentación relativa a las transacciones comerciales que se llevaban a cabo entre los españoles y el comercio mexicano de aquella época.

Sin embargo, el Derecho de la Propiedad Industrial comenzó a aparecer con las marcas en los objetos de plata, tomando en consideración que surgieron disposiciones en las que sólo se trataba a las marcas con funciones más restringidas, como por ejemplo: eran utilizadas únicamente cuando se elaboraba el quinto real, es decir los plateros que lo hacían tenían que mostrar la pasta con la que se hacía el quinto real a los oficiales para que estos verificarán que la misma

² Ibidem, págs. 6-12.

se encontraba quintada y marcada, así mismo era empleada como una especie de señal que debían tener aquellos para identificar las piezas que ellos mismos elaboraban.

Esta misma debía estar registrada en el registro que llevaba el Cabildo de la Ciudad de México, sin dicha marca no se podía vender lo que se elaboraba. *Esto se encuentra regulado en las ordenanzas dictadas por el Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1638.*

Así mismo en esta época se estableció en *La Cédula Real del 1 de octubre de 1773* para los plateros que requiriesen oro o plata la debían conseguir con los oficiales reales, ante estos se tenían que llevar las piezas elaboradas para que ellos mismos le pusieran el cuño del quinto y se marcara con su nombre.

Con las *Ordenanzas del Virrey Fuen Clara de 1746* se establecía algo parecido a las anteriores en lo relativo a que todo platero debía tener una marca o señal conocida la cual debía ser plasmada en cualquier objeto labrado por él.

Las *Ordenanzas de Ensayadores del 7 de julio de 1783* establecían que los ensayadores u oficiales reales podían acudir a lugares en donde se comerciara el oro o la plata y recoger toda aquella mercancía sin ningún signo identificador del labrador de determinada pieza. Esta ordenanza en su capítulo VII establecía los requisitos a cubrir para poder comerciar libremente con los materiales ya mencionados.

Con lo anterior se puede establecer que las piezas de plata debían llevar tres marcas que son:

- ✓ La del quinto real,
- ✓ La del ensayador, y
- ✓ La de su creador junto con su nombre.

En el *Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio libre de España e Indias de 1778* las marcas eran más que nada consideradas como un control

estatal, estas se asemejan a las marcas consideradas como obligatorias en la actualidad, en este se establece de igual manera que todas las mercancías deberían llevar sus respectivas marcas, así mismo se castigaba la falsedad o falsificación con las penas de decomiso de mercancías, cinco años de prisión y la inhabilitación permanente para realizar cualquier comercio en las Indias.

Otro antecedente de las marcas que se presentaron en esta época fueron *las de fuego* que se ponían en los libros, estas eran hechas de hierro o de bronce, las cuales se calentaban al "rojo vivo" para ponerlos en la parte superior o inferior de aquellos, esto con el fin de saber el lugar de origen del libro, lo anterior no únicamente se utilizaba en los libros sino también en el ganado y en los esclavos indígenas, en el último caso, se considera como una muestra de inhumanidad por parte de los conquistadores hacia los primeros habitantes en el territorio nacional.

Con lo anterior podemos afirmar que las marcas de aquel entonces no tenían ningún fin mercantil, pero sí constituyen una premisa de lo que hoy podemos definir como marca, puesto que estas a parte de macar los libros y determinar de que materia eran dichos libros y nos decían la procedencia del mismo.

Derecho del México Independiente³

En esta época la legislación sobre el Derecho de Propiedad Industrial todavía se encuentra casi nula, únicamente, una que otra disposición aislada sobre la materia, en las cuales los legisladores de aquella época trataban ya de normar esta rama del derecho, imponiendo como penas únicamente simples sanciones administrativas en materia de transportes marítimos de mercancías.

En esta parte histórica de nuestro país surge el primer *Código Nacional de Comercio el 16 de mayo de 1854* obra de Teodosio Lares, ministro de Don Antonio López de Santana, dicho ordenamiento ya hace referencia a:

³ Ibidem, págs. 12-19.

1. Marcas en las mercancías;
2. Reconoce la existencia y las funciones de las Instituciones realizadoras de actividades relativas a la Propiedad Industrial;
3. También establece que en los objetos comerciales se deberá especificar el género al que pertenecen, la cantidad, el peso;
4. Se deberán señalar los signos que deberán llevar en el exterior los paquetes que contengan a las mercancías;
5. Impone deberes para el transportista de la mercancía estableciendo que éste llevará tres libros en cuales asentará las mercancías que se carguen, con la debida expresión de la marca;
6. Deberá llevar un asiento formal de las mercancías que entregará con la calidad, cantidad, y las marcas correspondientes.

En esta época surge el primer *Código Civil mexicano de 1870*, este código comienza a:

1. Regular las instituciones que hoy son conocidas como los Derechos de Autor;
2. Se regula la Propiedad Literaria, la Propiedad Dramática y la Propiedad Artística;
3. Establece disposiciones que ofrecen una protección verdadera al Derecho de la Propiedad Industrial;
4. Se podía obtener el derecho exclusivo para la explotación de la marca, esto gracias a las disposiciones de propiedad artística que establecía este ordenamiento;
5. Se establecía que un autor era aquel que mandaba hacer determinada cosa siempre y cuando esta elaboración haya sido bajo sus expensas, con lo cual el fabricante podía obtener la propiedad de la marca.

También surge le primer *Código Penal en 1871*, el cual reglamentó lo relativo a:

1. La falsedad o falsificación de moneda, acciones, documentos crediticios, billetes, sellos y marcas, estas no son consideradas como marcas de fabrica o comerciales, sino que se consideran provenientes del verbo marcar, es decir, las marcas que llevan tanto el oro como la plata, las marcas del peso o la medida de la mercancía, etc;
2. Establece las sanciones para el delito de falsificación de marcas industriales y comerciales, las sanciones eran el arresto y una multa;
3. Se castigaba, tanto al que hiciera uso de la marca falsa, como al pusiera las mimas en objetos falsos.

En el *Código de Comercio de 1884*, aparece por primera vez un capítulo completo, relativo a la Propiedad Mercantil, en el cual se le reconoce su existencia. Este código comienza a:

1. Reglamentar lo relativo a los establecimientos comerciales, a las invenciones, al nombre comercial, título de obras y marcas;
2. Establecía que para ser propietario de una marca era necesario registrarla ante la Secretaría de Fomento, la cual verificaría la inutilización de la misma por otra persona, una vez verificado esto, la misma Secretaría autorizará la propiedad de aquella;
3. Así mismo regula la facultad discrecional que tenía el Estado para determinar la usurpación, es decir, si una marca utilizada es igual a otra, o que entre ambas exista una gran similitud;
4. También impone como obligación el colocar en algún lugar visible de la mercancía la marca respectiva;
5. Este ordenamiento legisla sobre la posibilidad de utilizar facultativamente la marca pudiendo colocar en lugar de ésta el nombre propio o razón social, el lugar en donde se elaboró la mercancía, dibujos, signos, todo lo que encierra una marca.

En la *Ley del 11 de diciembre de 1885*, se establece:

1. La obligación de anotar los títulos de propiedad industrial, patentes y marcas de fábrica en las hojas que cada comerciante debía tener, siempre y cuando estuviese matriculado, esto quiere decir, que el comerciante debía estar inscrito en un registro de comercio creado a partir de esta ley; en caso, de que el comerciante no estuviera inscrito estaba impedido para realizar cualquier acción en contra de terceros.

El *Código de Comercio de 1889*, es considerado como el Código de Comercio Mexicano, vigente desde el 1º de enero de 1890;

1. Este código conservó la obligación de inscribir las marcas en el registro de comercio; y por la falta de inscripción en el mismo se establecía como sanción *que: los documentos contenidos de propiedad marcaria quedasen sin efectos frente a terceros.*

1.1.1.- LEGISLACIONES ANTERIORES RELATIVAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO.

Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889.⁴

Esta ley se promulgó en la época del porfiriato y entró en vigor el 1º de enero de 1890, estaba integrada por diecinueve artículos, en donde se reglamenta por primera vez en una ley de manera formal lo relativo a los derechos sobre las marcas.

Lo que se trataba con esta ley es que la misma fuese de interés general y no particular únicamente;

⁴ Ibidem, págs. 21-24.

1. Se establece que no podrá considerarse como marca la forma, color, locuciones, o designaciones incapaces de constituir por si solas el signo, así mismo no considera como tal a todo signo que vaya en contra de la moral;
2. Determina que únicamente puede adquirir la propiedad de una marca el primer usuario;
3. Establece que una marca será intransmisible;
4. Así mismo determina que la propiedad de la marca será por tiempo indefinido;
5. Norma que las marcas se declararán abandonadas siempre y cuando se presente una clausura o cuando no se produzca cualquier artículo por más de un año;
6. También ordena que una marca será nula cuando ésta se obtuvo en forma distinta a la establecida por la ley;
7. Para la anulación de una marca es requisito indispensable que se presente la querrela a la autoridad, la cual declarará la nulidad de la misma;
8. Esta ley reglamenta de manera indistinta las marcas de fabrica y las comerciales, es decir las fabricadas y las vendidas a determinado establecimiento comercial.

Decreto del 30 de junio de 1896 sobre deposito de marcas de apariencia extranjera.⁵

1. Este decreto adicionó lo que establecía el otro con fecha del 12 de mayo del mismo año, éste reformó la *Ordenanza General de Aduanas*;
2. Este decreto normaliza lo relativo a los fabricantes, cuyas mercancías tuvieran apariencia de extranjeras, ya por el uso de sellos, etiquetas, rótulos, etc., en el exterior de los productos o en los mismos directamente;
3. Establecía como obligación para dichos fabricantes el depósito de las marcas fabricadas y demás signos distintivos utilizados en sus mercancías ante la

⁵ Ibidem. Pág. 24.

Secretaría de Hacienda y en las Aduanas respectivas a su domicilio; una vez cumplidos esta serie de requisitos, según las Autoridades mencionadas, se les consideraría como nacionales.

Decreto del 8 de febrero de 1897 sobre marcas de apariencia extranjera.⁶

Este decreto tuvo como finalidad:

1. El señalar los requisitos que deberían seguir los fabricantes o industriales cuyas mercancías tuvieran apariencia extranjera;
2. Establece la obligación por parte de aquellos, depositar el número de mercancías, las marcas, etiquetas y demás signos distintivos utilizados en sus productos, que le solicite la Secretaría de Hacienda, una vez reunidos estos requisitos se les podrá considerar como nacionales;
3. Mencionaba que este depósito sólo será válido si la marca estaba registrada en la Secretaría de Fomento;
4. Posteriormente a que se realice el depósito ante la Secretaría de Hacienda, esta misma remitirá un ejemplar de las marcas a las Aduanas;
5. Se establecía que las mercancías de apariencia extranjera quedarían sujetas a las disposiciones de la *Ordenanza de Aduanas* respecto a los productos extranjeros.

Decreto del 11 de marzo de 1897 sobre marcas de apariencia extranjera.⁷

Este decreto concede un plazo para que el industrial realice un nuevo depósito de las mercancías con marcas de manufactura extranjera.

⁶ Ibidem, pág. 25.

⁷ Ibidem, Pág. 26.

Reforma del 17 de diciembre de 1897 sobre marcas de apariencia extranjera.⁸

La ley de marcas de fabrica de 1889; establecía:

1. Que el derecho y uso exclusivo de marcas sólo podía ser concedido a los nacionales o los extranjeros residentes en el país;
2. Así mismo establece los derechos de los fabricantes nacionales o extranjeros residentes en el extranjero respecto del uso exclusivo de la marca, para ello, estos debían tener una empresa establecida y constituida dentro del territorio nacional.

Decreto del 28 de mayo de 1903 que fija las bases para legislar sobre propiedad industrial.⁹

Este decreto establecía:

1. La autorización concedida al Ejecutivo para reformar aquella legislación sobre Propiedad Industrial;
2. Estableció que las marcas de fabrica se registraran sin el requisito de novedad u originalidad, lo mismo ordenó para patentes;
3. También estableció que la tramitación de una marca se hará de forma rápida y sencilla;
4. Estableció una penalidad para los delitos contra la Propiedad Industrial.
5. Regulaba lo relativo a la transmisión del dominio de cualquier marca o elemento determinado por la Propiedad Industrial.
6. Se creó un periódico en el que se anotarían los inventos patentados y las marcas registradas.

⁸ DUBLAN, Manuel y LOZANO, José María *Legislación Mexicana*, Imprenta del Comercio, México, 1897, tomo XXVII, Pág. 436.

⁹ *Ibidem*, tomo XXXIII.

Ley de marcas industriales y de comercio del 25 de agosto de 1903.¹⁰

Esta es la primera ley que proporciona una definición de marca conceptuándola como todo signo o denominación característica usada por el industrial, fabricante, comerciante o agricultor en sus productos, cuyos objetivos serán distinguir determinadas mercancías similares y establecer el lugar de su procedencia.

1. Esta establece que para adquirir el derecho exclusivo de la marca, es necesario su registro en la Oficina de Marcas y Patentes, que para tal efecto se creó;
2. Así mismo establece la posibilidad de registrar una marca, tanto para el nacional como para el extranjero;
3. La ley en mención normaba que el registro de la marca será bajo la responsabilidad del que registra y sin perjuicios de terceros;
4. Prohibía el registro de las marcas o signos que no expresen los nombres o las denominaciones genéricas que constituyen los elementos distintivos de la misma;
5. Establecía que tampoco podrán registrarse como marca aquellos signos que vayan en contra de la moral, de las buenas costumbres o tiendan a ridiculizar a personas, ideas, objetos, etc;
6. También ordenaba que no podían ser registradas como marcas aquellas que tengan algún motivo patriótico, ya sea algún escudo, emblema o cualquier otro, sea nacional o extranjero;
7. Regulaba lo relativo al plazo para renovar el registro de las marcas, dicho término será de veinte años;
8. Normaba que las marcas podrían transmitirse y enajenarse como cualquier otro derecho y que dicha transmisión deberá registrarse ante la Oficina de Marcas y Patentes;
9. Establecía la obligación que tiene el fabricante, de indicar que sus marcas están debidamente registradas;

¹⁰ RANGEL MEDINA, David, *ob. cit.* Pág. 27-30.

10. Estipulaba que la nulidad del registro de una marca procedía cuando el mismo se haya hecho en contravención de las legislaciones aplicables y que la marca ya se haya registrado con anterioridad;

11. De acuerdo con el texto de esta ley la autoridad competente para solicitar esta acción era el Ministerio Público, siempre y cuando fuese de carácter federal;

12. Establecía que sería competente para conocer de esta acción los Tribunales de la Federación.

La importancia de esta ley es que constituyó la base para la legislación penal actual, ya que contiene sanciones por el uso ilegal de una marca o de la falsificación de la misma.

Esta legislación a demás de imponer la obligación de registrar los certificados de las marcas;

13. Reglamenta por primera vez el nombre comercial y el aviso comercial, los cuales se consideraban como aquellos signos distintivos del establecimiento mercantil que guardan una estrecha relación con las marcas.

Decreto del 11 de diciembre de 1903. Convención de Paris.¹¹

Lo relevante que resulta con la firma de este convenio, es que México se adhiere a la *Convención del 20 de marzo de 1883 firmada en París para la Protección de la Propiedad Industrial*, así como al *Acta Adicional firmada en Bruselas Bélgica* el 14 de diciembre de 1900, la cual modifica los puntos de dicha convención.

Dicho precepto regulaba: lo relativo al plazo de cuatro meses para que un fabricante, domiciliado en territorio nacional o en otro país parte, llevara a cabo la solicitud de reconocimiento marcarío en otros países.

¹¹ Leyes, Circulares y Acuerdos sobre Patentes y Marcas. Talleres tipográficos Papelería Nacional, México, 1922, Págs. 65 a 84.

Decreto del 6 de septiembre de 1909. Arreglo de Madrid.¹²

Con este decreto México se adhiere al arreglo concerniente al Registro Internacional de Marcas de Fabrica y comerciales.

Reglamento del 9 de noviembre de 1909 para el registro de las marcas internacionales.¹³

Esta integrado por trece artículos, en los cuales se establecía:

1. El procedimiento que debían seguir los fabricantes nacionales o extranjeros domiciliados dentro del territorio nacional, para el respeto al derecho exclusivo sobre su marca en los demás territorios o países partes del *Arreglo de Madrid*, que eran España, Bélgica, Francia, Italia, Guatemala, los Países Bajos, Portugal, Suiza, Túnez, entre otros.

Disposiciones dictadas durante la Revolución iniciada en 1910.¹⁴

Durante esta época se declararon nulos todos los trámites y las resoluciones emitidas por la Secretaría de Fomento, así como por las llamadas con posterioridad Secretaría de Agricultura y Colonización y de Industria y Comercio; esta nulidad también abarcó lo relativo a las marcas.

Por lo anterior se acordó que la Oficina de Marcas notificara a todas las personas deseosas de seguir dando validez a sus solicitudes marcarias, nombres comerciales y avisos comerciales, para evitar que sufrieran perjuicios en esos derechos.

¹² RANGEL MEDINA, David *ob. cit.* pag. 26.

¹³ *Idem.*

¹⁴ Leyes, Circulares y Acuerdos sobre Patentes y Marcas, Pág. 84 quater.

Así mismo estos fabricantes tenían que solicitar a dicha oficina que se tuvieran en cuenta aquellas solicitudes, y que se siguiera el procedimiento establecido por la ley.

Posteriormente, con motivo de la lucha revolucionaria, (entre el gobierno y el ejército constitucionalista se volvieron a declarar nulos tanto los trámites como títulos de marcas que no hayan sido suscritos en el Estado de Veracruz, puesto que es en este Estado en donde el entonces Presidente de la República Don Venustiano Carranza estableció su gobierno.

Únicamente se reconocían dichos derechos siempre y cuando se presentara la solicitud con sus respectivos timbres a la Oficina de Marcas, con el documento declarado como nulo, solicitando que se reponga el procedimiento mismo con todas las actuaciones del mismo cuando aquella no iba a causar el pago de nuevas contribuciones; y que se repusieran los timbres pegados en las anteriores solicitudes.

Disposiciones dictadas con motivo de la primera guerra mundial.¹⁵

Con motivo de la Revolución mexicana y posteriormente con la Primera Guerra Mundial se impidió la revalidación de marcas solicitada tanto por los fabricantes nacionales como extranjeros, con la finalidad de que estos no tuvieran ningún detrimento en sus derechos, se ordenó a la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria ampliara el término para otorgar la oportunidad de revalidar los registros, que podían ser de marca o comerciales.

Durante este período no se respetaron los tratados de paz, de amistad, comercio y navegación firmados con diversos países, pero como resultado de lo anterior México se obliga a dar el Trato de la Nación más favorecida a los ciudadanos de otros países.

¹⁵ Leyes, Circulares y Acuerdos sobre patentes y marcas, Pág. 84 bis.

Todo esto se hizo extensivo a todos los países que estuvieran en un plano neutral.

Las disposiciones que se establecen en el Decreto de la *Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial del 29 de marzo de 1883*, determinaban el plazo para que los fabricantes nacionales llevaran a cabo la solicitud de sus registros marcarios en otros países, con el fin de que pudieran registrar sus patentes, dibujos, marcas de fabrica y de comercio en México.

Durante la Primera Guerra Mundial el Presidente de México estableció que el plazo de las patentes terminaría con el de su caducidad y el de las marcas cuando concluyera el término para que se llevara a cabo su renovación.

Acuerdo del 6 de septiembre de 1919 sobre el uso de la cruz roja.¹⁶

Se acuerda en éste:

1. Que el emblema de la Cruz Roja y sus letras no podrán ser registradas como marca; y
2. Que tampoco podrán ser empleadas para otra cosa mas que para proteger así como para dar a conocer los establecimientos o instituciones que se dediquen a la sanidad, a su personal y al material que utilizan.

Decreto del 17 de marzo de 1920. impuesto sobre el registro y renovación de marcas.¹⁷

Es promulgado por el entonces Presidente de la República Don Venustiano Carranza, en donde se estableció un impuesto para el registro de una marca el cual sería de \$20.00, mientras que por la renovación se cobrarían \$10.00.

¹⁶ Ibidem pag 96

¹⁷ RANGEL MEDINA, David, *ob. cit.* pag.35.

Aviso al publico del 26 de junio de 1920, sobre el uso de marcas engañosas.¹⁸

1. Esto se hizo con el fin de que los fabricantes nacionales no utilizaran palabras, imágenes o cualquier indicación que hicieran parecer a sus mercancías como extranjeras y así pudieran cometer algún delito que fuera sancionado por el uso de cualquier marca a la cual no tuvieran derecho;
2. Establecía que se le daba conocimiento al Ministerio Público de la comisión de esas conductas y así poder consignar a los infractores.

Posteriormente se promulgó otro aviso en el que se establecía:

1. Un término para que los fabricantes modificaran sus marcas, y en el caso de no hacerlo el propio pueblo estaría en la plena capacidad de denunciar dichas irregularidades ante el Ministerio Público; la excepción a este precepto era el establecimiento de la leyenda *Hecho en México* aunque las marcas tuvieran la apariencia de extranjeras

Ley de marcas y de avisos y nombres comerciales del 26 de junio de 1928.¹⁹

Esta ley, es la primera en reconocer el alcance de los derechos que tendría el propietario de la marca y sobre el uso de la misma.

1. En esta se facultaba al Ejecutivo para que declarara el uso obligatorio de una marca siempre y cuando ésta, por su naturaleza, origen o aplicación, se relacione íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas;
2. Establece que no serán registradas como marcas los envases de uso común, los signos ya registrados anteriormente, aquellos que puedan confundir al

¹⁸ Idem.

¹⁹ Idem.

público sobre la procedencia de una mercancía y los productos indicativos en su marca el nombre del lugar procedente;

3. En este último punto con la excepción de que el lugar sea privado y se tenga el consentimiento del propietario del mismo.

En esta ley, a diferencia *del Decreto del 28 de mayo de 1903 que fija las bases para legislar sobre propiedad*, en donde se tenía como requisito indispensable para el registro de una marca que esta fuera algo nuevo, es decir, que fuera novedosa;

4. Así mismo se establece que los terceros pudieran iniciar un *procedimiento de oposición*, siempre y cuando resultaran afectados en sus derechos por el registro de esa patente.

5. Establece que las partes podían someter dicha controversia al conocimiento de la Junta Arbitral, cuya resolución determinaría las semejanzas de la marca que se quisiera registrar y las ya registradas, así mismo serviría para determinar la admisión de aquella o su rechazo, se establece que dicha resolución arbitral no tendría recurso en contra.

6. En este ordenamiento se limitan las causas por las cuales una marca se podía declarar nula, estableciendo, que se declarará nula una marca cuando el registro de la misma se hiciera en contravención a lo estipulado al respecto por la ley.

7. Se le otorgó facultad al Departamento de la Propiedad Industrial para conocer de los procedimientos en donde se declare nula una marca.

8. Así mismo se establece como requisito fundamental, para la persecución de los delitos de falsificación, imitación y uso ilegal de marcas, una declaratoria por parte del Departamento de la Propiedad Industrial.

9. Se establece la posibilidad de que las resoluciones emitidas por el Departamento de la Propiedad Industrial, acerca de la negativa, o en su caso, del otorgamiento de un registro marcario, pudieran ser demandadas judicialmente ante los Tribunales de Distrito de la Ciudad de México y así obtener su revocación.

10. Únicamente las resoluciones de dicho departamento quedarían firmes sino se interpuso ningún procedimiento en contra de aquellas.

A diferencia de la *Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903*, la ley en estudio establece:

11. Que la duración del registro de una marca será de veinte años y que su renovación sería cada diez, mientras que aquella establecía que la renovación de la marca sería cada veinte años.

12. Esta ley establece por primera vez la extinción de la marca, la cual se presentaba cuando aquella no hubiese sido explotada en un lapso de cinco años consecutivos, siempre y cuando, no transcurrido este tiempo, el industrial renueve su registro manifestando no poder llevar a cabo la explotación de la misma.

Reglamento de la ley de marcas y de avisos y nombres comerciales, del 11 de diciembre de 1928.²⁰

Se encontraba integrado por cinco capítulos los cuales se conformaban de la siguiente manera:

- I.- Solicitud, registro, título, explotación y renovación del registro;
- II.- Transmisión de los derechos;
- III.- Nulidad y extinción del registro;
- IV.- Falsificación, imitación y uso ilegal de las marcas, avisos y nombres comerciales; y
- V.- Modelos para solicitar el registro de una marca.

²⁰ Ibidem, pags. 38 y 39

Código penal del 4 de octubre de 1929 para el distrito y territorios federales.²¹

1. En este se establecían las sanciones que se imponían por los delitos de uso ilegal de una marca, así como la imitación y la falsificación de la misma;
2. También se castigaba el uso de indicaciones falsas que tuvieran las mercancías en sus marcas.
3. En este código se encontraba por primera vez un capítulo que reglamentaría únicamente lo relativo a la Propiedad Industrial, éste se encontraba bajo el rubro de *Delitos contra la Propiedad Industrial*, dicho precepto se encontraba en el título *Delitos Económico-Sociales y contra el Comercio y la Industria*.

Procedimiento reglamentario del 6 de julio de 1931, para modificar registros de marca.²²

Este es emitido por el Secretario de Economía con el fin de que el Departamento de la Propiedad Industrial, en los casos de anulación de una marca o patente, observara principalmente:

1. La comprobación de los fundamentos que lleva la solicitud por parte del solicitante;
2. Así como el traslado de esa solicitud al propietario del registro para que reclame lo que a su derecho convenga;
3. Una vez reunidos estos requisitos el Departamento formulará una propuesta de resolución y ya emitida ésta por la Secretaría se le notificará a todos los interesados en donde se les hará saber que aquella tendrá el carácter de transitoria mientras no se interponga un procedimiento judicial en contra.

²¹ Idem.

²² Ibidem, pags. 39 y 40.

Decreto del 2 de enero de 1935 que reforma y adiciona en materia penal a la ley de 1928.²³

Este decreto lo emitió el entonces Presidente de la República Lázaro Cárdenas en donde se redujo el mínimo de prisión en las penas privativas de la libertad y también el costo de las sanciones pecuniarias en:

- Los delitos de imitación de marcas;
- En delitos en los que las marcas son utilizadas para provocar el error;
- En aquellos en los que se utilizan indicaciones falsas sobre el lugar de procedencia de algún producto. La sanción para estos delitos va de los tres días a dos años en prisión.

Circular del 12 de marzo de 1942 a los comerciantes e industriales que exploten marcas.²⁴

Es expedido por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, en este decreto se establece:

1. Que los comerciantes e industriales podían explotar sus marcas y patentes con fines de lucro;
2. Establece como obligación presentar:
 - ✓ Una declaración en la cual se anotara el nombre del propietario de la marca;
 - ✓ Mostrar copia del contrato de explotación de la marca; y
 - ✓ Exhibir una relación de cantidades las cuales estarán obligados a cubrir a personas propietarias de patentes y marcas, ya sea en efectivo o en cualquier otra especie siempre que lo hayan acordado así en el contrato

²³ Idem.

²⁴ Ibidem, pag. 41.

respectivo, durante los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre terminando en noviembre de cada año.

Decreto del 8 de septiembre de 1942 acerca de marcas no registradas.²⁵

Este decreto estableció:

1. Que los fabricantes que usaran marcas no registradas, emplearán en empaques y envases de sus productos elaborados, la leyenda: *Hecho en México* la cual se ponía junto con la marca;
2. Esta misma obligación se impuso a las personas compradoras de mercancías nacionales sin marcas o leyendas, para venderlas posteriormente en cualquier establecimiento comercial;
3. Para los fabricantes e industriales usuarios de marcas y patentes no registradas que no tuvieran la leyenda *Hecho en México*, se impuso una multa de \$100,000 (cien mil pesos), para los productos nacionales con marcas de apariencia extranjera la multa se estipuló en \$500 (quinientos pesos) hasta \$5,000 (cinco mil pesos);
4. Para imponer y fundar esta multa se necesitaba un dictamen pericial hecho por la Secretaría de Economía.

Ley de la propiedad industrial de 1942.²⁶

Esta es la última ley expedida sobre el Derecho de Marcas y Patentes, esta se promulgó el 31 de diciembre de 1942, y entró en vigor el 1º de enero de 1943.

1. Se caracteriza por ser la primer ley que regla una cierta protección con respecto a las patentes de invención y la competencia desleal;

²⁵ Idem.

²⁶ Ibidem, pags. 43 y 44.

2. Así mismo reglamenta las marcas, los avisos comerciales y los nombres comerciales;
3. Esta ley tiene sus fundamentos básicos en las disposiciones de las legislaciones anteriores;
4. Esta precisa y define los derechos relativos a la Propiedad Industrial, con el fin de proteger intereses de los titulares de aquellos.

1.1.2.- ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO.

En la Época Colonial las marcas eran utilizadas únicamente para marcar el quinto real, es decir, no las empleaban para distinguirlo con respecto de otro.

Así mismo era utilizada como una especie de señal que debían tener los plateros para identificar las piezas elaboradas por ellos.

También la marca era utilizada como medida legal para comerciar con el oro y la plata.

Se consideraban a aquellas como un control estatal de las mercancías elaboradas con oro o plata.

Se utilizaban las marcas de fuego en los libros para determinar el lugar de procedencia y sobre el tema que versaría dicho texto; estas marcas no eran utilizadas únicamente en aquellos, sino también eran empleadas para marcar al ganado y a esclavos mexicanos.

Durante la Época del México Independiente ya se hace referencia de las marcas en los productos con el fin de especificar el género al que pertenecen, la cantidad y peso de ésta.

También durante este ciclo se comienza a reglamentar lo relativo a las invenciones, al nombre comercial, título de obras y marcas.

Durante el Porfiriato no podría considerarse como marca la forma, color, locuciones, o designaciones que sean incapaces de constituir por si solas el signo, así como a todo aquel signo que vaya en contra de la moral.

Durante esta época se dio el primer concepto de marca conceptuándola como todo signo o denominación característica usada por el industrial, fabricante, comerciante o agricultor en sus productos, con el objetivo de distinguirlos con respecto a otros similares y así poder establecer su procedencia.

Se tomaba ya a la marca como un derecho el cual podía ser transmitido y enajenado.

CAPÍTULO 2

DERECHO COMPARADO EN TRES SISTEMAS JURÍDICOS.

2.1.- ARGENTINA. (las marcas en el Derecho argentino).²⁹

En el Sistema Jurídico argentino, el ámbito marcario se regula de la siguiente manera:

De acuerdo al texto de la Ley de Marcas del país en cuestión será considerada como marca susceptible a registro: una o más palabras con o sin concepto alguno, los dibujos, los monogramas, los emblemas, los grabados, los estampados, los sellos, las bandas, las imágenes, las combinaciones de colores aplicadas en lugar determinado del producto o del envase del que se trate; así como, los envoltorios, los envases, las combinaciones de números y letras en los productos, las frases publicitarias distintivas y los relieves en los envases o envolturas de los productos que permitan la distinción de los mismos en el comercio.

Por el contrario no se considerarán como marcas registrables los siguientes casos:

1. Los nombres, palabras, signos o frases publicitarias que sean constitutivas de una designación dada habitualmente al producto o servicio, según sea el caso, para hacer un uso o consumo del mismo;

²⁹ http://www.sice.oas.org/int_porpl/. Fecha de consulta: 10/04/04.

2. Aquellas que incidan en una descripción de la naturaleza, función, cualidades u otras características del producto;
3. De la misma manera sucederá cuando alguno de los caracteres marcarios anteriores hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro;
4. En la misma situación se encontrarán la forma que se dé a los productos y, ya sea al color intrínseco a uno sólo aplicado a los productos.

Casos que no pueden ser registrados como marcas:

1. Cuando se trate de marcas idénticas o similares a unas registradas y en algunos casos ya solicitadas anteriormente con el fin de distinguir un producto o servicio de la misma clase;
2. Así mismo, no tendrán el carácter de registrables, las denominaciones de origen ya sean nacionales o extranjeras;
3. Las marcas que sean susceptibles de error en cuanto a la naturaleza, propiedades, calidad, función, origen, precio u otras características de los distintos productos y servicios dentro del comercio;
4. Las palabras, signos, dibujos, etc. contrarios a la moral y las buenas costumbres; las letras, nombres, símbolos, distintivos, que tengan como uso, ya sea la palabra Nación, el nombre de alguna provincia, municipio, organización religiosa, sanitaria, de igual manera los utilizados por las naciones extranjeras u organismos internacionales reconocidos por el sistema argentino;
5. El retrato, seudónimo o nombre de persona alguna utilizados sin su consentimiento e incluso el de sus herederos hasta el cuarto grado;
6. Las designaciones de actividades incluyendo nombres y razones sociales descriptivas de un dinamismo para la distinción de un producto. Con la excepción de las siglas, palabras y signos con capacidad distintiva de las mercancías, de tal manera que formen parte de aquellas acciones, solamente así podrán ser registradas para distinguir un producto; y
7. Las frases publicitarias con poca originalidad.

Propiedad, uso, trámite, registro, duración y extinción de una marca.

La propiedad y el uso exclusivo de una marca se obtendrá única y exclusivamente mediante el registro de la misma.

En cuanto al tiempo de duración de una marca registrada es de diez años que podrá ser renovada indefinidamente por periodos de cada cinco años previos a su vencimiento, siempre y cuando ésta haya sido utilizada por el titular al comercializar algún producto o prestar determinado servicio en el lapso cronológico anteriormente señalado.

Por lo que se refiere al trámite de una marca podrá realizarse por dos o más personas conjuntamente y en tal carácter se realizarán las acciones de licencia, transmisión y renovación de la misma.

En lo referente a las formalidades y la tramitación del registro marcario, quien desee realizar esta acción deberá presentar una solicitud en la que se incluirá el nombre del solicitante, tanto el domicilio real como uno especial; esto en caso de que le tramitante sea extranjero, la descripción de la marca y los productos pretendidos a distinguir.

Una vez presentada la solicitud en forma ante la autoridad competente; que en este caso será la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, aquella se publicará un día en el Boletín de Marcas y a los treinta días después de la publicación dicho organismo efectuará la búsqueda de los antecedentes relativos a la marca.

En cuanto a los asuntos relativos a la oposición del registro de una marca, deberá:

- Presentarse por escrito ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial señalando el nombre y domicilio del oponente;
- Así como los fundamentos de la oposición, los cuales serán notificados al solicitante, y una vez realizada tal actuación empezará a contar el plazo de un año

dentro del cual se declarará el abandono de la solicitud siempre y cuando, tanto el solicitante como el oponente, no lleguen a un acuerdo que haga posible la resolución administrativa o que aquél no inicie acción judicial dentro del lapso de tiempo señalado; y en el caso de que haya iniciado la promoción, ésta por el tiempo transcurrido, se encuentre con el carácter de perentoria.

La acción judicial antes mencionada deberá iniciarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los diez días siguientes de recibida la demanda, transcurriendo este lapso dicho organismo remitirá la misma al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal conjuntamente con las actuaciones respectivas de la marca opuesta.

Mediante la oposición las partes podrán renunciar a la vía judicial, ésta se hará dentro del plazo de un año y de común acuerdo ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y una vez analizadas las pruebas y oídas las partes, emitirá una resolución inapelable.

Se declarará la extinción del derecho de propiedad marcaria cuando:

- Exista la renuncia por parte de su titular;
- Por vencimiento de la vigencia sin renovación del registro; y
- Por declaración judicial de nulidad o caducidad del registro.

Regulación de los ilícitos.

En cuanto a la regulación de los ilícitos la legislación argentina establece las sanciones siguientes:

De dos meses a un año de prisión y de un millón de pesos a ciento cincuenta millones de pesos a toda persona que:

- Falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada;

- Haga uso, venda o ponga en venta una marca fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su consentimiento;
- Comercialice con productos o servicios de marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.

La acción penal es pública y la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional es competente de conocer de aquellas por lo tanto se seguirá un trámite correccional, mientras que la Justicia Federal en lo Civil y Comercial será para las acciones civiles, por lo que se llevará bajo el régimen de un juicio ordinario.

El damnificado podrá solicitar el embargo y venta de las mercancías con marca de infracción; así como, la destrucción de las marcas y de todos los elementos que las lleven siempre y cuando no se puedan desprender de ellos.

Medidas Precautorias.

En Argentina se establece que todo propietario de una marca a cuyo conocimiento llegue la existencia de productos con marca ilícita, podrá solicitar a la autoridad:

- El embargo de los productos;
- Su inventario y descripción;
- Así como el secuestro de alguno de los bienes en infracción.

Para tales efectos la autoridad podrá solicitar al peticionario una caución en el supuesto de que éste no tuviese el derecho de pedir el embargo.

El sujeto en cuyo poder se encuentren los productos en infracción deberá acreditar e informar sobre:

- El nombre y dirección de quien se los vendió y la fecha en que este acontecimiento ocurrió,
- Así mismo deberá mostrar la factura de compra si es que se encuentra en su poder;
- Deberá informar sobre la cantidad de mercancías fabricadas o vendidas y su precio en el mercado; y
- La identidad de las personas a quienes vendió o entregó los productos ilegales.

Lo anterior deberá constar en el acta que se levantará en la diligencia de embargo o de aseguración de los bienes.

En caso de la negativa a suministrar la información necesaria y la falta de documentación que fungiría como respaldo de las mercancías en cuestión, requerida por la autoridad, surgiría la presunción de que el tenedor de los objetos es cómplice en la falsificación o imitación fraudulenta

2.2.- CHILE (Las Marcas en el Derecho Chileno).³⁰

1. En el derecho chileno se conceptualiza como marca:
2. Todo signo visible, novedoso y característico que tenga como objeto la distinción de determinados productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales;
3. Así como las frases publicitarias siempre y cuando tengan inmersa la marca registrada del producto objeto de publicidad;
4. En cuanto a los prefijos, vocablos y raíces de uso común o que pudieran contener algún tipo de carácter genérico, descriptivo e inclusive indicativo podrá

³⁰ Idem.

otorgarse la licencia pero sin la protección de los elementos referidos anteriormente que se encuentren aisladamente considerados.

5. En lo referente al etiquetado de una marca se otorgará protección en cuanto al conjunto de la misma y no a los elementos individuales que la conforman;

6. En el caso de que el solicitante de una marca introdujera un nombre a la etiqueta, dicha palabra deberá ser la que aparezca de manera más destacada, de tal forma que también gozará, al igual que los aspectos antes mencionados, de la protección como marca.

No podrán registrarse como marcas:

1. Los escudos, banderas, emblemas nacionales; las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de organizaciones internacionales de los servicios estatales;

2. Las denominaciones técnicas o científicas de determinado producto, las denominaciones comunes internacionales propuestas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas relativas a indicaciones terapéuticas;

3. El nombre, seudónimo o retrato de determinada persona, salvo que esta haya dado su consentimiento o en su caso los herederos. Podrán ser susceptibles de registro marcario el nombre de personajes históricos, siempre y cuando hayan ya transcurrido por lo menos cincuenta años de su muerte;

4. Las que reproduzcan o imiten signos oficiales de un Estado sin su autorización, así mismo las que tiendan a reproducir o imitar diplomas, medallas, distinciones otorgadas en el ámbito nacional o internacional;

5. Las distintas expresiones destinadas para indicar el género, nacionalidad, naturaleza, origen, calidad, valor o cualidad del producto, servicio o establecimiento del que se trate;

6. Las expresiones que sean de uso general dentro del comercio capaces de designar determinado producto;

7. Las expresiones que no cuenten con algún rasgo distintivo novedoso o describan la mercancía, servicio o establecimiento al que se pretenda comercializar;
8. Las marcas en los productos que pretendan inducir al engaño con respecto a la calidad, procedencia, cualidad u origen de los mismos;
9. Las marcas que gráfica o fonéticamente son similares a otras registradas en el extranjero, capaces de confundirse en el mercado como un producto, servicio o establecimiento de la marca reconocida dentro del ámbito comercial ya sea nacional o internacional; y
10. Las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres.

Trámite, registro, duración y nulidad de una Marca en el Derecho Chileno.

El registro de una marca se llevará al cabo ante el Departamento de Propiedad Industrial, el cual realizará un análisis o examen preventivo, con el fin de establecer si se concurre en alguna de las causales relativas a la irregistrabilidad, ya mencionadas con anterioridad. Una vez realizado este acto el Conservador de Marcas podrá aceptar el trámite de una solicitud marcaria y la resolución de este, en caso de una negativa, podrá reclamarse ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial dentro de un plazo de veinte días.

Únicamente la marca podrá solicitarse e inscribirse:

- Para productos determinados especificados en el Clasificador internacional de Marcas;
- Al mismo régimen estarán sujetos los servicios;
- Para distinguir establecimientos industriales y comerciales de fabricación o comercialización de productos diversos; y
- Frases de propaganda para aplicarse en publicidad de las marcas ya inscritas.

En cuanto al ámbito de validez del registro de las marcas que distinguen productos, servicios o establecimientos industriales será para todo el territorio de la República; mientras que para las que protegen a los establecimientos comerciales será únicamente para la región en que se encuentre el establecimiento. En caso de querer hacerlo extensivo a otras regiones tendrá que señalarlo en la solicitud y pagar el registro de la marca en la región donde pretenda colocar el establecimiento.

La duración del registro de una marca será por diez años contados a partir de la fecha de su inscripción y la renovación de la misma se realizará por períodos iguales durante su vigencia o dentro de los treinta días siguientes a su expiración.

Según la legislación chilena, toda marca registrada en forma y utilizada en el comercio deberá llevar en forma visible la leyenda "*Marca Registrada*" pudiendo suplirla por las siglas *M.R.* o con la letra *R* encerrada en un círculo.

La nulidad procede cuando se incurre en alguno de los supuestos relativos a la irregistrabilidad de una marca anteriormente señaladas, esta acción prescribe en un término de cinco años contados a partir de la fecha del registro: Una vez transcurrido el lapso cronológico anteriormente señalado, el Juez del Departamento de Propiedad Industrial declarará de oficio la prescripción, de tal manera que no aceptará el trámite petitorio de nulidad.

Regulación de los ilícitos.

Se establece una sanción de 100 a 500 unidades tributarias a aquella persona que:

- Maliciosamente utilice una marca igual o semejante a otra ya existente e inscrita de la misma clase, ya sean mercancías, servicios, establecimientos comerciales o industriales;
- Defraudase haciendo uso de una marca registrada;

- Por cualquier medio publicitario usare o imitare una marca registrada cometiendo defraudación
- Usare una marca caducada, no inscrita o anulada; y
- Hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece.

En caso de reincidencia dentro de los cinco años posteriores se le aplicará una multa que podría duplicar la anterior.

Los sujetos que se encuentren en los supuestos anteriores se encontrarán en la obligación de pagar las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca.

Los utensilios y elementos materia de la falsificación serán destruidos, mientras que los objetos con marca falsificada caerán en poder y a beneficio del propietario de la marca. El juez competente podrá ordenar inmediatamente la incautación de los productos falsificados y para ello podrá tomar las medidas precautorias que considere pertinentes.

2.3.- UNION EUROPEA (Las marcas en el Derecho de la Unión Europea).³¹

El campo de la Propiedad Industrial en la Unión Europea abarca: los modelos de utilidad, inventos biotecnológicos, nombre de dominio, patente comunitaria, patentabilidad de distintos inventos, diseño comunitario, **marca comunitaria**, **marca comunitaria colectiva**, falsificación y la piratería.

La marca comunitaria creada por la Unión Europea, tiene por objetivo que la misma pueda hacerse válida en toda la Comunidad, eliminando así la necesidad

³¹ <http://www.ue.org>, Fecha de consulta: 20/04/04.

de realizar trámites por separado en cada Estado miembro en el que se pretenda o pretendiera introducir la marca.

Dentro de la Unión Europea se crea una Oficina de Armonización del Mercado Interior que tendrá la capacidad de conocer y proteger los derechos relativos a las marcas, diseños o modelos.

Para efectos de capacidad jurídica, contarán con tal: las personas físicas, morales y demás entidades jurídicas que tengan la facultad:

- De ser titulares de derechos y obligaciones;
- De celebrar contratos o de llevar acabo distintos actos jurídicos; y
- Procesal.

Se **definirá** como marca comunitaria a todas las señales que pueden ser objeto de representación gráfica; es decir, palabras, dibujos, letras, la forma del producto o su acondicionamiento; siempre y cuando estas características permitan distinguir los productos o servicios de una empresa a los de otras.

Titularidad.

Podrán solicitar la titularidad de una marca las personas física o morales que reúnan las siguientes características:

- Que sean nacionales de los Estados miembros;
- Que sean nacionales de otros Estados, siempre y cuando éstos formen parte de la Organización Mundial de Propiedad Industrial o del Convenio de París en cuanto a la protección de la Propiedad Industrial;
- Que sean nacionales de otros Estados que no formen parte del ya mencionado Convenio pero que tengan su domicilio dentro del territorio de la Unión Europea o en su caso en cualquiera de los países que formen parte en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial o en la Convenio de París; y

➤ Que sean nacionales de cualquier otro Estado, en el cual se conceda la misma protección de derechos de Propiedad Industrial como si se tratara de sus nacionales.

Dicha titularidad confiere, al poseedor de la marca, un derecho exclusivo consistente en la prohibición de uso hacia un tercero que pretenda:

- La utilización de un signo idéntico o similar a una marca comunitaria en servicios o productos parecidos a aquellos para los que se registró la marca;
- El uso de determinada señal capaz de inducir al engaño, error o confusión en el público consumidor con otra registrada con anterioridad; y
- Hacer uso de una señal idéntica a una marca comunitaria para productos o servicios que no sean iguales a aquellos por los cuales se realizó el registro de la marca comunitaria, siempre y cuando el uso de aquella saque provecho de la fama, privilegio o distinción en el ámbito comercial que tiene la marca en cuestión.

Una vez cumplido lo anterior podrá prohibirse en particular: la utilización del signo en los productos; la comercialización, almacenaje, prestación o el ofrecimiento de servicios con el signo; la importación, así como; la exportación de las mercancías con el signo; el uso del signo en documentos mercantiles y publicidad.

El derecho conferido, antes ya mencionado, no permite al titular de la marca comunitaria prohibir a un tercero, con fines comerciales, el uso de:

- Su nombre o dirección;
- Indicaciones relativas a la calidad, especie, destino, valor, cantidad, origen, fecha de fabricación u otras características del producto o servicio prestado; y
- La marca cuando sea necesario indicar el destino de un producto o servicio, los cuales hayan sido solicitados como accesorio o repuesto según sea el caso.

La marca comunitaria deberá ser objeto de un uso efectivo en la Comunidad, en cuanto a los productos y servicios para los cuales fue registrada.

por parte del titular dentro del plazo cronológico de cinco años contados a partir de la fecha de registro.

Objeto de Propiedad.

Como objeto de propiedad, la marca comunitaria se considera, dentro del territorio de la Comunidad Europea, como una marca nacional registrada en algún Estado miembro en el interior del cual el titular encuentre su residencia, sede o establecimiento. En caso contrario se considerará como sede el Estado miembro en el que se encuentre la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

Solicitud de registro.

La solicitud de marca comunitaria se presentará ya sea ante la OAMI (Oficina de Armonización de Mercado interior), en el servicio de Propiedad Industrial de algún Estado miembro o en la Oficina de Marcas de Benelux, en el caso de que se le presentare el trámite, este servicio deberá remitir la solicitud a la OAMI en el plazo de dos semanas contadas a partir del depósito de la solicitud, se considerarán como retiradas, las solicitudes, llegadas a dicha institución después de un mes transcurrido desde la presentación de las mismas,

Dicha solicitud deberá contener:

- La petición de registro;
- Los elementos que permitan identificar al solicitante (nombre, domicilio, sede y todos los demás datos necesarios capaces de revelar la personalidad del tramitante);
- La lista de los productos o productos para los cuales se solicita el registro; y
- La reproducción de la marca.

Negación del registro.

La negación de registro marcario comunitario se establecerá en los casos siguientes:

- Cuando las señales no puedan constituir marcas comunitarias, es decir todas aquellas que no reúnan los requisitos establecidos en la definición antes mencionada;
- Cuando las marcas estén desprovistas de carácter distintivo;
- Cuando las marcas estén constituidas por frases, señales o indicaciones que se hayan convertido en usuales dentro de la comunidad o en el ámbito comercial;
- Cuando se trate de marcas contrarias a la moral, al orden público y a las buenas costumbres;
- Cuando se trate de marcas que traten de engañar al consumidor, en cuanto a la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto o servicio;
- Cuando las marcas estén provistas de signos o indicaciones que pudieran servir dentro del comercio con el fin de designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, origen u otras características del producto o servicio; y
- Cuando estén provistas de signos, emblemas o escudos nacionales de determinado Estado.

En el caso de que se haya depositado el registro de una marca dentro del territorio de algún Estado miembro en la Convención de París y se desee efectuar la solicitud de marca comunitaria, se gozará con un **derecho de prioridad** durante el plazo de seis meses contados a partir de la entrega de la primer solicitud, es necesario decir que este derecho tendrá como objetivo principal, para efectos de protección marcaria, la fecha en que haya sido presentada la solicitud de registro marcario.

Procedimiento de registro y de oposición.

Dentro del procedimiento de registro se llevará acabo un sistema llamado "de búsqueda", el cual estará destinado a prevenir los posibles conflictos entre los derechos actuales con otros previos que pudieran ser invocados a través del procedimiento de oposición mediante el cual se pudiera impedir el registro de una marca comunitaria.

El Sistema de Búsqueda consistirá en lo siguiente:

1. Primeramente se establecerá la fecha de presentación de la solicitud respectiva y deberá ser comprobado que el solicitante cumple con los requisitos de titularidad antes mencionados, por parte de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, ésta redactará un informe en el cual se señalarán las solicitudes y las marcas comunitarias anteriores que se pudieran oponer al registro de la marca pretendiente al registro;
2. Una vez fijada la fecha de presentación de la solicitud, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) remitirá copia de la misma a todos los departamentos de Propiedad Industrial de los Estados miembros de la Unión Europea que hayan hecho patente su intención de ser informados de todos los asuntos relativos al registro de alguna marca comunitaria;
3. Cada uno de los Departamentos de Propiedad Industrial en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción de la solicitud de marca comunitaria, deberá remitir un informe en el que se mencionará las solicitudes y las marcas nacionales anteriores que se pudieran oponer al registro de la marca comunitaria que se trate;
4. El solicitante recibirá sin demora, por parte de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), el informe comunitario y los informes nacionales de búsqueda que haya recibido en el plazo de tres meses anteriormente señalado;
5. En el plazo de un mes la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) publicará la solicitud de marca comunitaria e informará dicha publicación a los titulares de las solicitudes o marcas comunitarias anteriores;

Se estará en el carácter de negativa del registro marcario mediante *procedimiento de oposición* en los siguientes casos:

1. Cuando la marca sea idéntica a una anterior y que los productos o servicios para los que se solicitó aquella sean idénticos a aquellos para los cuales fue solicitado, anteriormente, el registro marcario;
2. En el caso de ser idéntica o similar a una marca anterior y en la situación de que los productos o servicios que ambas distinguan sean iguales o parecidos, pudiendo surgir el riesgo de confusión en el consumidor;
3. Cuando el representante legal del titular de la marca solicite este procedimiento en su nombre sin el consentimiento de aquel, salvo caso en contrario de que éste justifique su actuar;
4. Cuando una marca no registrada, (dentro del territorio establecido como residencia del titular de aquella), sea utilizada dentro del comercio y tenga un alcance más allá de sus fronteras, se negará el registro de aquella mediante oposición; siempre y cuando su hubiesen adquirido con antelación derechos de uso sobre el signo o marca del que se trate; o bien que aquel le confiera a su titular el derecho a prohibir el uso de la marca anterior; y
5. Cuando se trate del registro de una marca idéntica o similar a alguna anterior, para servicios o productos ni iguales ni parecidas a aquellas para las cuales fue realizado el registro marcario. También se ajustarán a este párrafo las marcas comunitarias y las marcas nacionales anteriores que fuesen notoriamente conocidas dentro de la Comunidad o en el interior del territorio del Estado miembro en cuestión, ajustándose respectivamente al caso del que se trate, de tal modo que el uso de aquellas sin justa causa y el aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de la notoriedad de las marcas, anteriormente señaladas, provocaría un grave perjuicio para las anteriores.

Para efectos del párrafo segundo se entenderá como *marca anterior*:

- Las marcas cuya fecha de solicitud sea anterior a la de la marca comunitaria, siempre y cuando, refiriéndose a las primeras, se trate de: marcas

comunitarias; de aquellas que han sido registradas en el interior de alguno de los países miembros o en su caso en la Oficina de Marcas de Benelux, tratándose de Bélgica, Luxemburgo y de los Países Bajos; y las marcas que hayan sido objeto de algún registro internacional;

- Las solicitudes de marcas anteriores condicionadas a su registro; y
- Las marcas que sean, notoriamente y con regular anterioridad, conocidas dentro de los países miembros.

Vigencia, renovación y modificación.

La *vigencia* del registro será de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la misma, la renovación se hará por periodos de diez años.

Para la *renovación* de la marca se estará bajo las disposiciones siguientes:

- Se realizará a petición del titular de la marca comunitaria, o en su caso, de cualquier persona autorizada por él;
- La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) comunicará, con tiempo suficiente, al titular de la marca y a aquel propietario de derechos conferidos por algún registro, la expiración de la marca;
- La solicitud de renovación deberá presentarse dentro del lapso cronológico de seis meses, en todo caso, que no se presente aquella y las tasas a cubrir en el plazo anteriormente señalado, se podrá cumplir con estas formalidades en un plazo adicional de seis meses;
- Si la solicitud y el pago de las tasas se presenta únicamente para determinados productos o servicios y no para la totalidad de estos para los que fue registrada la marca, el registro se renovará solamente para las mercancías o prestaciones laborales en cuestión; y
- La renovación será registrada y surtirá sus efectos al día siguiente en el que expire el registro de la marca.

En cuanto a la *modificación* del registro:

- El registro de la marca no se modificará durante la vigencia de éste, ni cuando se renueve;
- Podrán ser susceptibles de modificación el nombre y la dirección del titular, a petición del mismo, con la obligatoriedad de no afectar sustancialmente la identidad original de la marca; y
- La publicación del registro de modificación contendrá una reproducción de la marca modificada, en el caso de que se afectaren los derechos de algún tercero, éste podrá interponer el recurso de oposición dentro del plazo de tres meses.

Renuncia, caducidad y nulidad.

Formalidades de *renuncia* establecidas dentro la Unión Europea y aceptadas de común acuerdo por los países miembros:

- Podrá ser objeto de renuncia: la totalidad o parcialidad de los productos y servicios para los cuales haya sido registrada la marca;
- Dicha renuncia deberá presentarla el titular por escrito en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI);
- Esta renuncia solamente surtirá efectos una vez inscrita en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI); y
- La renuncia sólo podrá inscribirse mediando el consentimiento del titular de la marca o propietario de algún derecho.

Se establecerá que los derechos del titular de la marca comunitaria han *caducado*, mediante solicitud presentada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) o mediando demanda de reconversión por una acción violatoria cometida en contra de alguna marca, si:

- Dentro de un lapso temporal ininterrumpido de cinco años la marca no ha sido usada efectivamente dentro de la comunidad para los productos o servicios para los cuales esté registrada, siempre y cuando no existan elementos justificativos para acreditar la falta de uso. Sin embargo dicha caducidad no podrá ser invocada si, en el intervalo temporal entre la expiración de aquel plazo y la presentación del escrito demandante, antes mencionado, se hubiese reanudado un uso efectivo de la marca. Esta reanudación deberá hacerse en los tres meses anteriores a la presentación del recurso de reconvenición.
- Por la actividad o inactividad del titular de la marca, ésta se haya convertido en la designación usual dentro del comercio de algún producto para el que esté registrada;
- Por el resultado del uso de la marca que haga el titular de la misma, o mediando su consentimiento, otra persona, pudiera, aquella, inducir al error en cuanto a la calidad, origen o naturaleza de los productos para los que esté registrada; y
- La caducidad existiera solamente en una parcialidad de los productos o servicios para los que fue registrada la marca comunitaria, se declarará la caducidad de derechos, únicamente en lo referente a las mercancías y a la prestación laboral que se trate.

En lo referente a las causas de *nulidad* se observará que existen dos tipos, la primera es la absoluta y la otra será la relativa en ambas se establecerá como formalidad que deban ser presentadas por escrito ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) o mediante la demanda respectiva de reconvenición.

Se declarará la *nulidad absoluta*:

- Cuando una marca comunitaria haya sido inscrita transgrediendo los requisitos de titularidad antes mencionados o que bajo los supuestos de negación del registro, con anterioridad señalados, esta haya sido registrada;
- Cuando el solicitante haya actuado de mala fe en el momento de presentación de la solicitud;

- Sin embargo, aún cuando se hubiese registrado la marca contraviniendo los supuestos de negación del registro marcario, no se podrá invocar la nulidad, ya sea que, por el resultado del uso de la misma haya adquirido, después de su registro, un carácter distintivo para los productos para los que fue registrada; y
- En el caso de que se constituyera la nulidad para una parcialidad de los productos o servicios para los que fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para las mercancías o prestación de servicios en cuestión.

Se declarará la *nulidad relativa*:

- Cuando se trate de marcas anteriores o se esté en presencia del recurso de oposición;
- Cuando exista un derecho anterior sobre una marca y en particular sobre el derecho: de autor, de propiedad industrial, al uso del nombre, de la imagen;
- Sin embargo, no podrá declararse la nulidad relativa cuando, antes de presentar la solicitud de nulidad o el escrito de reconvenión, el titular de una marca anterior haya expresado su consentimiento al registro;
- Si el titular de alguna marca anterior presenta la solicitud o el recurso ya mencionados, no podrá invocarlos por segunda vez.

Procedimiento de caducidad y nulidad.

Como ya fue establecido en párrafos anteriores, la solicitud de nulidad o de caducidad podrá ser interpuesta en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) por:

- Cualquier persona física o jurídica, así como por las agrupaciones constituidas para la representación legal de los fabricantes, productores, comerciantes, prestadores de servicios y consumidores que tengan capacidad procesal;

- En los casos de nulidad relativa por los titulares de marcas o derechos anteriores;
- La solicitud se presentará en escrito causado y se tendrá por presentada una vez que se haya realizado el pago de la tasa impuesta por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI);
- La solicitud de caducidad o de nulidad no será admisible cuando, el Tribunal de alguno de los Estados miembros haya resuelto, entre las mismas partes, algún asunto con la misma causa jurídica y cuando la resolución haya adquirido el carácter de cosa juzgada.

Procedimiento de recurso.

Las *resoluciones* que admiten procedimiento de recurso son las de:

- Los examinadores;
- La división de administración de las marcas y de cuestiones jurídicas;
- Las divisiones de oposición;
- Las divisiones de anulación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI);
- Una resolución que no ponga fin a un procedimiento sólo podrá recurrirse con la sentencia final, a no ser que aquella contemple la posibilidad de interponer un recurso independiente.

En cuanto a las *partes* dentro del procedimiento serán todas aquellas personas cuyas pretensiones han sido afectadas o no estimadas en la resolución de aquel.

El *plazo y la forma* del procedimiento de recurso.

El procedimiento deberá interponerse por escrito ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución, así mismo se deberá

presentar un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses contados a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución.

La *revisión prejudicial* en el procedimiento de recurso, se encontrará bajo este supuesto cuando la autoridad, cuya resolución se impugne, tenga el recurso por admisible y fundado tendrá como obligación juzgarlo. El escrito de recurso deberá juzgarse en el plazo de un mes después de haberlo recibido.

Durante el *examen del recurso* la sala de recursos estudiará la posibilidad de juzgarlo, siempre y cuando haya sido admitido, así mismo dicha autoridad incitará a las partes, cuantas veces considere necesarias, para que le presenten, dentro del plazo establecido por ella, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido.

En cuanto a la *resolución* sobre el recurso la sala de recursos, examinando el fondo del mismo, podrá resolverlo, o bien establecer la competencia de la autoridad emisora de la resolución, así como devolver el asunto a la autoridad, antes mencionada, para que lo resuelva.

El recurso se interpondrá ante el *Tribunal de Justicia*, en un lapso cronológico de dos meses contados a partir de la fecha en que fue comunicada la resolución por la sala de recursos, en contra de las resoluciones emitidas por ésta; el escrito deberá estar fundado en: la incompetencia, violación de un Tratado o en el incumplimiento de algunas disposiciones contenidas dentro del Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria. Aquel organismo será competente para anular o modificar las resoluciones impugnadas. La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) deberá establecer las medidas que considere pertinentes a fin de que se cumpla la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia.

Marcas comunitarias colectivas.

Se definirá como marca comunitaria colectiva, aquellas designadas formalmente como marcas comunitarias al momento de presentar la solicitud, mismas que deberán ser apropiadas para distinguir tanto productos como servicios de los miembros de alguna asociación frente a otros pertenecientes a alguna otra empresa.

Podrán *solicitar* la marca comunitaria colectiva: las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que tengan la capacidad para: ser titulares de derechos y obligaciones, celebrar contratos o de realizar cualquier tipo de acto jurídico; así mismo deberán tener la capacidad procesal

A diferencia de las marcas comunitarias se podrán *constituir* como marcas comunitarias colectivas todos los signos o indicaciones que pudieran ser utilizadas para señalar el origen geográfico de los determinados productos o servicios.

En el ámbito de las marcas comunitarias colectivas existirá un *reglamento de uso*, en el cual se indicarán las personas autorizadas para el manejo de aquellas, las condiciones de afiliación a la asociación, los requisitos en cuanto al uso de la marca, así como las sanciones aplicadas a las acciones violatorias.

Las *causales de caducidad* relativas a estas marcas comunitarias colectivas deberán presentarse, mediante solicitud o demanda de reconvención, ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), y se encuadrarán a aquellas, además de las mencionadas anteriormente relativas a la marca comunitaria, las siguientes:

➤ Cuando el titular no acogiera las medidas pertinentes para evitar el uso de la marca que no se ajustase a las disposiciones enunciadas en el reglamento de uso; y

- Cuando por el efecto resultante del uso de la marca realizado por el titular, se pudiera inducir al público consumidor a error;

Las *causales de nulidad* encuadradas para dichas marcas deberán presentarse por escrito de demanda o mediando solicitud ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Se declarará nula una marca comunitaria colectiva cuando ésta haya sido registrada transgrediendo las buenas costumbres o el orden público e induzca al público en error sobre el carácter y significado de la marca.

Competencia y procedimientos en materia de acciones judiciales relativas a marcas comunitarias y comunitarias colectivas.

Se aplicará un convenio de ejecución a los procedimientos en materia de marcas comunitarias, así como los relativos a acciones simultáneas emprendidas en contra de las marcas comunitarias y nacionales, de igual manera lo relacionado con las solicitudes de aquellas.

En cuanto a los *litigios en materia de violación y validez de las marcas comunitarias* compete a los Estados miembros:

1. Designar, un número limitado de órganos jurisdiccionales nacionales de primera y segunda instancia, competentes exclusivamente para conocer de: todas las acciones de falsificación, comprobatorias de no-falsificación, aquellas solicitudes de caducidad o nulidad de la marca comunitaria;
2. Comunicar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en un plazo de tres años, una lista de los tribunales marcarios indicando su denominación y competencia territorial;
3. Cada Estado miembro comunicará a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) cualquier cambio que se produzca en cuanto al número, denominación o competencia territorial de dichos tribunales.

4. En el caso de que alguno de los Estados no haya realizado la comunicación de aquella lista a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), todo procedimiento de demanda o solicitud se llevará a cabo en los tribunales nacionales como si se tratara de algún asunto marcario nacional.

El *alcance* en cuanto a la competencia de los tribunales marcarios comunitarios será sobre:

- Los hechos de violación cometidos dentro del territorio de cualquier Estado miembro;
- Los hechos de oposición al registro marcario cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro.

Se *presumirá válida* y se establecerán las *defensas relativas al fondo* de una marca cuando:

- En los tribunales no se impugne la marca mediante demanda de reconversión por caducidad o nulidad;
- La validez de una marca no pueda ser impugnada mediante una acción comprobatoria de inexistencia de violación;
- En las acciones de falsificación y en aquellas solicitudes de caducidad o nulidad dentro de las cuales tendrá competencia el tribunal jurisdiccional nacional, con la excepción del caso en que no haya sido presentada la caducidad o la nulidad mediando un escrito de reconversión, será admisible la solicitud de las anteriores en la medida en que el demandado alegue que el titular de la misma pudiera ser desposeído de sus derechos por uso insuficiente o que la marca pudiese ser declarada nula por la existencia de una anterior.

Demanda de reconversión.

Esta demanda únicamente se podrá fundamentar en los motivos de caducidad o nulidad anteriormente señalados.

Los tribunales de marcas comunitarias desecharán toda demanda por nulidad o caducidad en el caso de que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) ya hubiese dirimido anteriormente una controversia, entre las mismas partes, con el mismo objeto y causa, emitiendo toda vez la resolución definitiva respectiva al caso en cuestión.

El Tribunal de marcas comunitarias, ante el cual se haya presentado una demanda de reconversión por nulidad o caducidad, deberá comunicar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) la fecha de presentación del escrito y ésta registrará la acción en el registro de marcas comunitarias.

Una vez que el Tribunal haya dictado una resolución, la cual hubiese adquirido el carácter de cosa juzgada, sobre cualquier juicio de caducidad o nulidad con respecto a determinada marca comunitaria, se remitirá copia de la resolución a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), la cual inscribirá en el registro de marcas comunitarias la sentencia ya señalada.

El Tribunal de marcas comunitarias ante el que se presente una demanda de reconversión por caducidad o nulidad podrá suspender su fallo a petición del titular de la marca y previa audiencia con las demás partes.

Toda demanda de reconversión deberá estar fundamentada en la normatividad del Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria, en el caso de que el ya mencionado ordenamiento jurídico no comprenda determinados acontecimientos, se aplicará de manera supletoria el conjunto de normas del Tribunal de marcas comunitarias

Los *tribunales de segunda instancia* tendrán la competencia para conocer de los recursos de casación (anulación) y en los siguientes casos:

➤ De las resoluciones emitidas por los tribunales de primera instancia en los procedimientos resultantes de acciones y demandas, por causas de falsificación, situaciones comprobatorias de no-falsificación o las solicitudes de reconversiones

de caducidad o nulidad de la marca comunitaria, podrán impugnarse en los de segunda instancia;

➤ Las condiciones en que deban ser presentados los recursos, estarán establecidas en la legislación nacional de cada Estado miembro en cuyo territorio radique o se encuentre establecido el Tribunal;

➤ A las resoluciones emitidas por los tribunales de segunda instancia se les aplicarán las disposiciones nacionales de cada Estado miembro en lo relativo al recurso de casación (anulación).

Incidencia en las prácticas jurídicas de los Estados miembros (acciones civiles sobre marcas comunitarias o nacionales).

Cuando se promuevan acciones violatorias sobre determinada, marca por el mismo objeto y entre las mismas partes, ante tribunales de Estados miembros diferentes, en uno de ellos se promueva sobre alguna marca comunitaria y en el otro sobre una marca nacional:

➤ El tribunal al que se haya asistido en segundo lugar deberá inhibirse para conocer del asunto a favor del primero cuando se trate de marcas idénticas y válidas para productos y servicios iguales o parecidos;

➤ El tribunal al que se haya acudido en segundo lugar podrá suspender el juicio cuando se trate de marcas idénticas y válidas para productos o servicios similares; y

➤ Así como cuando se trate de marcas similares y válidas para productos o servicios idénticos.

El tribunal ante el cual se haya promovido una acción por violación de marca comunitaria no admitirá la acción si, sobre ella se hubiese emitido una sentencia definitiva respecto al fondo de la misma y la controversia se sucediese entre las mismas partes, y se tratase de una marca comunitaria igual, así como válida para productos o servicios idénticos.

En cuanto a la *aplicación del derecho nacional para la prohibición del uso de marcas comunitarias* no se afectará el derecho, que es otorgado a los Estados miembros en virtud de sus legislaciones, a ejercitar acciones violatorias de derechos anteriores. Ahora bien no podrán entablarse acciones por violación de derechos anteriores, cuando el titular de éstos hubiese perdido la posibilidad de solicitar la nulidad de la marca comunitaria en cuestión.

Así mismo no se afectará al derecho de ejercitar, en materia civil, administrativa o penal por parte de los Estados miembros, acciones que tengan por objeto el prohibir el uso de una marca comunitaria, en la medida en que el derecho comunitario pueda también ser invocado para la prohibición de uso nacional marcarío.

Respecto al *alcance local de los derechos anteriores* se establecerá que:

- El titular de un derecho anterior de alcance local podrá oponerse al uso de la marca comunitaria dentro de la jurisdicción local del Estado miembro en el que se encuentre protegido ese derecho; y
- Lo anterior será inaplicable cuando el titular del derecho anterior hubiera permitido el uso de la marca comunitaria dentro del territorio en el que aquel se encontrare protegido, durante cinco años consecutivos, salvo que la solicitud de la anterior se hubiese presentado de mala fe.

En cuanto a la *transformación de una marca comunitaria en nacional*.

El solicitante o titular de la marca comunitaria podrá pedir que se transforme ya sea su solicitud o la marca comunitarias en nacionales cuando:

- La solicitud de marca comunitaria hubiese sido desechada, retirada o tenida como tal; y
- La marca deje de producir efectos.

Casos en los que no habrá transformación:

- Cuando el titular de una marca haya sido privado de sus derechos por no haber hecho uso de la misma; y
- Cuando pese sobre la solicitud o marca comunitaria un de denegación del registro, revocación o nulidad, según la resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) o del Tribunal nacional.

A la solicitud de marca nacional que nazca de la transformación le incumbirá, la fecha de presentación o de prioridad relativa a la marca, así como la antigüedad de la misma.

Cuando por el retiro de una solicitud de marca comunitaria o por no renovar el registro de la misma ésta deje de surtir efectos, la petición deberá realizarse en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que aquella haya sido retirada o hubiese expirado el registro de la marca comunitaria.

Dentro de un lapso cronológico similar al anterior deberá realizarse la petición de transformación, en el caso de que una marca comunitaria dejase de surtir efectos en virtud de una resolución definitiva emitida por un tribunal nacional.

Los *requisitos para la presentación y publicación* de una solicitud de transformación serán los siguientes:

1. Deberá presentarse ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) o ante los Estados miembros en los cuales se desee abrir el procedimiento de registro marcario nacional;
2. Si la solicitud de marca comunitaria estuviese publicada, se informará y publicará en el Registro de marcas la petición de transformación;
3. La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) verificará si la petición se ha presentado en el plazo de tres meses, antes señalado, y que se haya cubierto la tasa respectiva a la transformación;

4. Una vez reunidas estos requisitos la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) transmitirá la petición a los Servicios Centrales de Propiedad Industrial de cada Estado miembro.

Los *requisitos formales* de la transformación son:

- El Servicio Central de la Propiedad Industrial ante el cual se presente la solicitud decidirá sobre su admisibilidad;
- El Servicio Central de la Propiedad Industrial al que transmita la solicitud podrá exigir que, en un plazo no menor a dos meses, el solicitante cubra las tasas nacionales de depósito, presente, en una de las lenguas de los países miembros, la traducción de la petición y de los documentos que la acompañan, establezca su domicilio dentro del Estado en el que se encuentre, suministre una reproducción de la marca, en el número que le señale el Estado en cuestión.

La Oficina de Armonización del Mercado Interior.

La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) es un organismo de la Comunidad que tiene personalidad jurídica propia. En cada Estado miembro dicha autoridad posee la más amplia capacidad jurídica que es reconocida a las personas físicas por las legislaciones locales. Es susceptible a adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles y puede ser parte en un juicio.

Las solicitudes de marcas comunitarias se depositan en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea. Las lenguas de la Oficina son el alemán, el español, el francés, el inglés y el italiano. El solicitante tendrá que indicar una segunda lengua entre las de la Oficina, cuya utilización aceptará como posible lengua procesal para los procedimientos de oposición, caducidad y anulación.

La Oficina está formada, entre otros órganos, por un consejo de administración, un comité presupuestario, divisiones de oposición, división de la

administración de marcas y de cuestiones jurídicas, así como las divisiones de anulación y por salas de recurso.

Facultades del Consejo de Administración:

1. Elaborar las listas de los candidatos a altos funcionarios;
2. Determinará la fecha en la cual puedan ser presentadas las solicitudes de marcas comunitarias;
3. Asesorará al Presidente de la Oficina en cuanto a los asuntos que sean competencia de la ésta;
4. Podrá presentar dictámenes;
5. Solicitar del Presidente de la Oficina la información que le sean necesarios para emitir cualquier dictamen; y
6. Estará formado por un representante de cada Estado miembro y un representante de la Comisión de entre los cuales se elegirá a un presidente y a un vicepresidente, cuya duración será de tres años.

Facultades del comité presupuestario:

1. Recibirá el estado de ingresos y egresos elaborado por el Presidente de la Oficina;
2. Aprobará el estado presupuestario junto con la plantilla del personal a laborar en la Oficina;
3. Determinará la cantidad que deberá pagar la Oficina por cada informe de búsqueda realizado por los servicios centrales de propiedad industrial;
4. Designará al interventor financiero que ejercerá el control del pago de todos los gastos y el del cobro de todos los ingresos;
5. Adoptará las disposiciones financieras internas especificando las modalidades relativas al establecimiento y la ejecución del presupuesto de la Oficina; y
6. Aprobará la gestión del Presidente en cuanto a la ejecución del presupuesto.

Facultades de las *divisiones de oposición*:

1. Tendrán competencia para atraer cualquier resolución opositora a cualquier solicitud de marca comunitaria; y
2. Las divisiones de oposición constarán de tres miembros y por lo menos uno de ellos deberá ser jurista.

Facultades de la *división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas*:

1. Tendrá competencia para adoptar cualquiera de las resoluciones, siempre y cuando, no sean competencia de las divisiones de oposición o de anulación;
2. Será competente para conocer particularmente de las resoluciones sobre las menciones que deban inscribirse en el Registro de marcas comunitarias; y
3. Las resoluciones de este órgano serán emitidas por uno de sus miembros.

Facultades de la *división de anulación*:

1. Tendrá competencia para resolver sobre las solicitudes de anulación y de caducidad de una marca; y
2. Cada división de anulación constará de tres miembros de los cuales por lo menos uno deberá ser jurista.

Facultades de la *sala de recurso*:

1. Tendrá competencia para resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones emitidas por los organismos ya enunciados anteriormente;
2. Estarán compuestas por tres miembros de los cuales por lo menos dos deberán ser juristas.
3. Los miembros de estas salas serán independientes y sus decisiones no estarán sujetas bajo instrucción alguna; y
4. Estos no podrán ser miembros de ninguno de los organismos ya mencionados.

La Unión Europea y su lucha contra la usurpación de marca y piratería.

La Unión Europea crea un plan para combatir dichos actos ilícitos, el cual consistirá en lo siguiente:

1. Reforzar los medios para hacer cumplir los derechos de Propiedad Industrial y definir un marco legal general para el intercambio de la información que tenga por objeto la armonización, de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros con respecto a este asunto.
2. Desarrollar las acciones de formación para los funcionarios de los servicios represivos, así como las acciones de información y sensibilización del público.
3. Se organizará un estudio para la definición de una metodología para la acopiada, análisis y comparación de datos.
4. Se definirá un punto de contacto en el marco de la Comisión para realizar la función de intermediario entre los diferentes servicios, facilitando así la transparencia dentro del comercio internacional.
5. Se establecerán acciones a medio plazo y son:
 - ✓ La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) examinará la conveniencia de establecer mecanismos complementarios de cooperación administrativa para luchar contra la usurpación de marcas y la piratería, especialmente entre las autoridades nacionales y estas con la Oficina.
 - ✓ La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) examinará la necesidad de presentar propuestas para la modulación de los límites mínimos de las sanciones penales, para la ampliación de las competencias de los organismos tanto locales como exteriores, así como la posibilidad de crear una estructura que permita tener, por Internet, acceso a las decisiones judiciales procedentes de las jurisdicciones nacionales en la materia.
6. La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) formulará algunas recomendaciones para mejorar los sistemas de información ya existentes, reforzar

la cooperación y el intercambio de información entre el sector privado y los poderes públicos, como por ejemplo:

7. Mejorar la cooperación entre el sector privado y los poderes públicos, como se señala en el punto anterior, garantizando la afinidad de las bases de datos, existentes en la Oficina y en los países miembros, con el objetivo de un mejor uso de aquellas.

8. Mejorar la cooperación judicial europea a través de los sistemas ya existentes y los instrumentos que se están desarrollando en la actualidad dentro del territorio comunitario.

Las *mercancías con usurpación de marcas* son aquellas que lleven indebidamente una marca idéntica a otra válidamente registrada o que no pudiendo ser distinguidas por sus características esenciales lesionan los derechos del titular de la marca en cuestión; a los signos de marca (logotipos, etiqueta, etc.) incluso presentados separadamente que se encuentren en las mismas condiciones que las mercancías mencionadas anteriormente y a los embalajes en los que figuren marcas de las mercancías con usurpación de marcas, presentados separadamente y que se encuentren en las mismas condiciones que las mercancías descritas anteriormente;

Se considerarán *marcas piratas* a todas aquellas mercancías que son o contienen copias producidas sin el consentimiento del titular marcario.

No se considerarán mercancías con usurpación de marcas aquellas en las que figura una marca de fábrica o comercio con el consentimiento del titular de ésta o que se encuentre protegida por un derecho de autor o por un derecho relativo a un dibujo o modelo y que han sido fabricadas con el consentimiento del titular marcario pero que son declaradas para el despacho libre sin el consentimiento de éste.

La Oficina de Armonización del Mercado Interior establece tres puntos importantes en la lucha contra la usurpación de una marca y la piratería:

1. La aceleración de los procedimientos mediante la competencia atribuida a las autoridades aduaneras para tomar medidas que considere convenientes y necesarias contra el tráfico de mercancías ilegales.
2. La ampliación del campo de aplicación: a los signos, logotipos y embalajes en los que figuren las marcas de productos a los que se hubiese usurpado la marca; y a las herramientas, moldes y material destinados a la fabricación de mercancías falsificadas;
3. La ampliación de la prohibición a las autoridades aduaneras en cuanto al tráfico y al despacho de las exportaciones.

Medidas que puede ejercer la autoridad aduanera en contra de las marcas ilegales:

- Por regla general, la autoridad aduanera, destruirá las mercancías con usurpación de marca y los productos piratas, así mismo, podrá colocarlas fuera del comercio con el fin de evitar un perjuicio al titular del derecho;
- Las autoridades podrán embargar las mercancías con usurpación de marca y las piratas con el objetivo de que las mismas no se encuentren en el comercio y causen algún tipo de perjuicio en los derechos del titular;
- Las mercancías piratas y las con usurpación de marca podrán ser objeto de renuncia a favor del erario.

2.4.- Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI).³²

Según la OMPI marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada

³² <http://www.OMPI.int>, Fecha de consulta: 10/03/04.

De acuerdo con los estatutos de la OMPI una marca *actúa* ofreciendo protección al titular de la marca, garantizándole el derecho exclusivo de utilizarla para identificar bienes o servicios, así como de autorizar a un tercero para utilizarla mediando un pago.

En un sentido amplio, las marcas *promueven* la iniciativa y la libre empresa en todo el mundo, recompensando a los titulares marcarios con el reconocimiento y beneficios financieros varios.

La *protección* de marcas obstaculiza los esfuerzos de aquellos competidores desleales, como los falsificadores, por utilizar signos distintivos similares para designar productos o servicios inferiores y distintos.

El sistema permite a las personas con aptitudes e iniciativa producir y comercializar bienes y servicios en las condiciones más justas posibles, con lo que se facilita el comercio internacional.

Las *marcas susceptibles a registro* pueden consistir en una palabra o combinación de palabras, letras y cifras. Así mismo pueden ser dibujos, símbolos, rasgos tridimensionales, embalajes de bienes, signos auditivos, música o sonidos vocales, fragancias y colores utilizados como características distintivas.

Según la OMPI son *marcas colectivas* aquellas que pertenecen a una asociación cuyos miembros las utilizan para identificarse con un nivel de calidad y con otras características determinadas por aquella. Como por ejemplo las asociaciones de contadores, ingenieros o arquitectos.

Las *marcas de certificación* se concederán a un producto que satisface determinadas normas, y no se restringirán a los miembros de organizaciones. Pueden ser concedidas a cualquiera que pueda certificar que los productos en cuestión satisfacen ciertas normas de calidad. Las normas de calidad por excelencia y aceptadas internacionalmente son las "ISO 9000" .

En cuanto al procedimiento de registro marcario, como primer paso deberá presentarse la solicitud de registro marcario ante la oficina de marcas nacional o regional correspondiente. La solicitud deberá contener una lista de bienes o servicios a los que se les aplicará el signo, el cual se obligará a ser inconfundible, de manera que los consumidores puedan identificarlo como atributo de un producto particular y distinguirlo de otros productos, no debe producir engaño en los consumidores, ni infringir la moralidad o el orden público.

Los derechos solicitados no podrán ser los mismos, o similares, a aquellos que hayan sido concedidos a otro titular marcario. Esto puede determinarse mediante la investigación y examen realizado por la oficina nacional o mediante la oposición de terceros que reivindicuen derechos similares o idénticos.

En cuanto al alcance de una marca la mayoría de los países del mundo registran y protegen las marcas a través de los organismos y autoridades creadas para tal efecto. Cada oficina nacional o regional mantendrá un registro de marcas que contendrá toda la información relativa a los registros y renovaciones que faciliten el examen, la investigación y la oposición eventual por parte de terceros.

No obstante, los efectos de este registro se limitan al país en donde se haya inscrito la solicitud o, en el caso de un registro regional, a los países miembros.

Con el fin de evitar que se registre la marca en cada oficina nacional o regional, la OMPI establece un sistema internacional de registro marcario, el cual estará fundamentado por dos tratados el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid.

CAPITULO 3

LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE

3.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.³³

El Derecho Marcario tiene fundamento constitucional en los artículos 14, 16, 73, frac. X y XXIX-E, así como 89 frac. XV Constitucionales.

El derecho marcario se encuentra fundamentado en los artículos 14 y 16, los cuales hacen mención a un derecho de propiedad el cual se encuentra en su más amplia expresión, sentido genérico y acepción genérica, por tal motivo, comprenderá todos los bienes que se encuentren dentro del patrimonio de una persona, de tal forma también, dentro de ésta, estará inmersa la propiedad industrial relativa a las marcas y su posesión.

Dicha marca y posesión estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 14 Constitucional que en su texto dispone que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los cuales se deberán cumplir con los requisitos y formalidades esenciales del procedimiento.

En cuanto al artículo 16 Constitucional, dentro de éste se establece que nadie podrá ser molestado en sus papales o posesiones so pretexto que exista un mandamiento escrito por alguna autoridad, dentro del cual se funde y motive el acto.

El tranquilo goce de la propiedad, del cual se hace mención en párrafos anteriores, el libre uso y aprovechamiento de la misma, recaerá sobre las cosas,

³³ *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, Editorial Porrúa, México, 2004, págs. 5, 6, 38, 41, 50

acciones, derechos o en el ejercicio de una profesión lícita, (como se enmarca en el primer párrafo del artículo 5º Constitucional), y por consiguiente estarán implícitos en la garantía de propiedad, posesiones u otros derechos, otorgada por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El complemento de esta garantía será el aprovechamiento de todos y cada uno de los productos resultados del trabajo.

De acuerdo a los principios constitucionales señalados en párrafos anteriores surgen las garantías individuales del derecho marcario, en especial, lo referente a los signos distintivos de las mercancías, es decir que los derechos relativos a la propiedad de las marcas están apuntalados en las garantías que otorgan los artículos 5, 14 y 16 de la Constitución.

Del mismo modo el derecho marcario encontrará apoyo en los artículos 73 frac. X y XXIX-E, así como en el 89 frac. XV

En cuanto al artículo 73 en su fracción X establece la facultad del Congreso para legislar en toda la República sobre comercio, así mismo se enmarca en la frac. XXIX-E del mismo artículo la autoridad que tiene para expedir leyes tendientes a la programación, promoción y producción de los distintos productos o servicios necesarios para la sociedad.

Por lo que se refiere al artículo 89 frac. XV Constitucional, dentro del texto de éste se señala la facultad y obligación del Presidente de la República de conceder privilegios exclusivos, por un tiempo limitado, a los descubridores e inventores que se encuentren dentro de algún ramo de la industria.

Dicha facultad y obligación del Presidente de la República se refiere únicamente al otorgamiento de títulos que acreditarán los derechos inherentes a la propiedad industrial, en cuanto a las creaciones nuevas.

3.2.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.³⁴

La ley del 31 de diciembre de 1942 es la última ley expedida sobre la materia de marcas y actualmente en vigor. Esta se caracteriza de las anteriores, desde el punto de vista formal, por codificar todas las disposiciones relativas a patentes de invención, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y a la competencia desleal.

Esta ley basa sus principios fundamentales en los sistemas y conceptos de las anteriores legislaciones por tal motivo se precisan y definen los derechos relativos a la propiedad industrial, los cuales tendrán como finalidad proteger los intereses de los titulares de éstos y los del público.

La ley de la propiedad industrial regula a las marcas en su título cuarto de nombre "De las marcas y de los avisos y nombres comerciales", capítulo uno "De las marcas".

Definición.

Es todo signo visible que tendrá como finalidad distinguir las diferentes mercancías o servicios de otros de la misma especie. Así mismo establece los signos que pueden ser considerados como marcas, estos son:

- Las denominaciones y figuras visibles, sumamente distintivas, susceptibles de distinguir los productos a los que se les aplique o pretenda aplicar la marca, frente a otros similares inmersos dentro del comercio;
- Las formas tridimensionales;
- El nombre propio de una persona, salvo que éste se confunda con una marca ya registrada o con un nombre comercial publicado.

³⁴ *Ley de la Propiedad Industrial*, Editorial Esfinge, México, 2004, pags. 50 a 97 y de 101 a 134.

No podrán ser considerados como susceptibles a registro de marcas:

1. Las designaciones, figuras y signos tridimensionales animados o variables que se expresen de manera dinámica, es decir, que manifiesten el nombre del producto de tal forma que se pudiera inducir en el consumidor el engaño;
2. Las palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual de los productos que se pretendiesen registrar como marca;
3. Las grafías tridimensionales propias del dominio público o que se hayan convertido de uso común y aquellas carecientes de originalidad impidiendo a sí su distinción;
4. Los signos, nombres, figuras o grafías tridimensionales que describan los productos y servicios que traten de protegerse como marcas.
5. Las palabras descriptivas o indicativas que dentro del comercio sirvan para designar la calidad, cantidad, composición, origen, valor o el período de producción de las mercancías;
6. Las letras, dígitos o los colores aislados, a menos que éstos estén acompañados por elementos tales como signos, diseños u otra designación, que les dé una originalidad y distinción con respecto a otros similares;
7. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica o la construcción de palabras no registrables;
8. Las que reproduzcan, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado o municipio;
9. Las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida legalmente dentro del país;
10. Las que reproduzcan e imiten sellos o signos oficiales adoptados por un estado, sin autorización manifiesta por la autoridad competente;
11. Las que reproduzcan e imiten monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier otro medio de pago nacional o extranjero;

12. Las que reproduzcan e imiten condecoraciones, nombres, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente;
13. Las denominaciones geográficas y los mapas, así como los gentilicios, nombres o adjetivos que indiquen la procedencia de los productos o servicios, pudiendo así causar error en cuanto al origen de los mismos;
14. Los nombres de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de determinados productos, salvo que se trate de algún lugar particular o privado, del cual el nombre deberá ser original e inconfundible y medie autorización de aquel;
15. Los seudónimos, nombres, firmas y retratos de personas sin que medie consentimiento por parte de éstas;
16. Los títulos de obras artísticas o intelectuales, así como los títulos de publicaciones, personajes ficticios, personajes humanos de caracterización, nombres artísticos y los nombres de grupos artísticos, salvo que medie consentimiento por parte del titular del derecho;
17. Los nombres, figuras y grafías tridimensionales que pudieran producir error o engaño en el consumidor con respecto a la naturaleza, componentes u otra característica del producto;
18. Los nombres, figuras o grafías tridimensionales similares a una marca notoriamente conocida dentro del país, según la estimación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Para efectos del punto número 18 se estimarán como marcas notoriamente conocidas dentro del país cuando dentro del comercio mexicano y en determinado sector del público se les conoce por las actividades comerciales que realiza dentro o fuera del país por alguna persona que la usa en sus productos o servicios. Así como se tendrá conocimiento de aquella por la promoción y publicidad que se le dé a la misma;

19. Una marca idéntica o similar que pudiera confundirse con otra que se encuentra en trámite y en su caso que ya haya sido registrada para productos de la misma especie; y

20. Una marca que sea idéntica o similar, en grado de confusión, al nombre de alguna empresa cuyo giro sea la elaboración de los productos que se pretendan proteger con el registro de la misma.

Marcas colectivas.

Las marcas colectivas podrán ser solicitadas por las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios, con la finalidad de distinguir sus productos o servicios con respecto a otros propiedad de alguna otra persona. Así mismo determina que la marca colectiva no podrá ser transmitida y su uso quedará únicamente a disposición de la asociación que haya realizado el registro.

Se establece que no podrá formar parte del nombre comercial de una empresa, una marca previamente registrada, cuando:

- Se trate de establecimientos o empresas cuya actividad sea la producción, importación y comercialización de los bienes similares para los que se aplica la marca registrada; y
- No exista consentimiento manifiesto por el titular de la marca.

No producirá efecto alguno el registro de la marca contra:

- Un tercero que de buena fe explote la marca u otra similar, para los mismos o similares productos, dentro del territorio nacional, siempre y cuando aquel la haya utilizado, en una fecha anterior a la presentación de la solicitud marcaría o del primer uso declarado de aquella. El tercero tendrá el derecho de solicitar el registro de la

marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, para tal efecto deberá tramitar previamente y obtener la nulidad de éste;

➤ Cualquier persona que comercialice, distribuya, obtenga o use el producto con marca registrada, una vez que este haya sido introducido en el ámbito comercial por el titular de la marca; y

➤ Cualquier persona física o moral que aplique su nombre a los productos que elabore, servicios que preste, establecimientos de su propiedad, así mismo, en cuanto al uso de éste como parte del nombre comercial aplicado a determinadas mercancías, siempre y cuando sea utilizado en la forma habitual o contenga caracteres que lo distingan de algún homónimo registrado como marca.

Esta ley establece que una vez realizado el registro de la marca, no podrá aumentarse el número de mercancías o servicios a proteger. Para la defensa de estos productos y prestaciones laborales será necesario obtener un nuevo registro.

Registro de marcas.

Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Establecer el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
2. Determinar si el signo distintivo de la marca, es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
3. Mencionar la fecha del primer uso de la marca o en su caso mencionar que no se ha utilizado, en caso de que falte dicha indicación se presumirá no utilizada;
4. Determinar los productos o servicios a los que se les designará la marca;
5. La solicitud de registro deberá ser acompañada por los ejemplares de la marca cuando sea mixta, innominada o tridimensional; y

6. La solicitud deberá ser acompañada por la comprobación del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título marcario,

Para efectos del segundo punto se entenderá como **marcas nominativas** aquellas que permiten identificar el producto mediante una palabra o un conjunto de palabras y deben tener la característica principal de distinguirse fonéticamente.³⁵

Como **marcas innominadas** a aquellas figuras que cumplen con la función de una marca con la diferencia de que estas se identificarán visualmente y no fonéticamente, estas se caracterizarán por la peculiaridad de ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier otra figura que sea distintiva y original con respecto a otras.³⁶

Las **marcas mixtas** serán aquellas que combinan elementos figurativos con palabras de tal forma que muestren a la marca como un elemento o conjunto distintivo.³⁷

Y por último las **marcas tridimensionales** son aquellas que protegen las envolturas, envases, empaques, forma o presentación de los productos, siempre y cuando estos resulten ser distintivos de otros similares o idénticos en cuanto a la clase y especie.³⁸

Derecho de Prioridad.

Cuando se solicite el registro de una marca en el territorio mexicano, dentro del plazo que determinen los tratados internacionales, o en su defecto, entre el lapso cronológico de seis meses siguientes de haberlo hecho en otro país, se reconocerá un *derecho de prioridad*, para tal efecto se tomará en cuenta la primer presentación de la solicitud ante las autoridades competentes del país en cuestión.

³⁵ [http:// www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx) Fecha de consulta: 07/05/04.

³⁶ Idem.

³⁷ Idem.

³⁸ Idem.

Para solicitar el derecho de prioridad, antes señalado, se deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Al momento de solicitar el registro deberá reclamarse el derecho de prioridad haciendo constar el país de origen y la fecha en que se presentó la solicitud dentro del territorio de éste; y
- La solicitud presentada en México no deberá destinarse a productos adicionales que no estén contemplados dentro del escrito solicitante exhibido con anterioridad en el extranjero, por tales motivos, el derecho de prioridad únicamente será aplicado a las mercancías que se encuentren inscritas en el documento original.

Una vez recibida la solicitud se realizará un examen de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar que se cumplen con todos los requisitos formales establecidos para la admisión de la misma.

En el caso de que la solicitud y documentación exhibida no cumplan con los requisitos legales o que exista algún impedimento para otorgar el registro, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que éste corrija los errores u omisiones que haya cometido y reclame lo que a su derecho convenga con respecto a los impedimentos. En el supuesto de que no haya contestación, por parte del solicitante, dentro del lapso cronológico anteriormente señalado, se entenderá por abandonada la solicitud.

Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, con la finalidad de subsanar sus errores, modifica o sustituye la marca, ésta quedará sujeta a un nuevo trámite, debiendo realizar el pago correspondiente a una solicitud nueva y cumplir con los requisitos formales del registro marcario, anteriormente señalados.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá suspender el trámite de la solicitud cuando el impedimento del registro se refiera a la existencia de uno o varios registros de marcas similares, las cuales pudieran causar confusión en

el consumidor, del mismo modo sucederá cuando se presente un procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación.

Titulo de marca.

Una vez satisfechos los requisitos formales del registro marcario el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) expedirá un *titulo* por cada marca, cuya solicitud de registro haya sido previamente presentada ante dicho organismo, en el cual se hará constar:

- Un ejemplar de la marca;
- El número de registro;
- El signo de la marca, mencionando si ésta es nominativa, innominada, mixta o tridimensional;
- Los productos o servicios a los que se les destinará la marca;
- El nombre y domicilio del titular;
- El tiempo en que se presentó la solicitud de: registro marcario, derecho de prioridad, primer uso y la expedición del titulo; y
- La vigencia del titulo.

Uso y uso exclusivo de la marca.

El disfrute del *uso* de la marca correrá a cargo de los comerciantes, industriales o prestadores de servicios y por lo que se refiere al *uso exclusivo* corresponderá únicamente al titular de ésta.

Prohibición de uso y registro de una marca.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá establecer, regular y prohibir el registro o uso de la marca cuando:

- El registro marcario esté asociado con prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen un detrimento grave en la producción, distribución y comercialización de determinados productos;
- El mismo impida la distribución, comercialización o producción de bienes o servicios; y
- Éste entorpezca o aumente el precio, en casos de emergencia nacional, de la producción, prestación y distribución de productos o servicios.

Caducidad del registro.

En el caso de que una marca no sea usada dentro del plazo de tres años en los productos para los que fue registrada, procederá la *caducidad del registro*, salvo en los casos siguientes:

- Cuando al titular se le hubiese concedido licencia;
 - Cuando existiese un obstáculo que impidiera el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otras circunstancias de orden gubernamental; y
 - Cuando haya sido utilizada dentro de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad.
- Para el uso de la marca será necesario establecer, únicamente en los productos y servicios para los cuales fue registrada, la leyenda "Marca Registrada" o las iniciales "M.R".

Vigencia y Renovación del registro.

El tiempo de *vigencia* del registro marcario será de diez años contados a partir del día en que se haya presentado la solicitud y podrá ser renovada en periodos de la misma duración.

La *renovación del registro* marcario deberá solicitarla el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de la vigencia

Esta renovación únicamente procederá cuando:

- El interesado compruebe haber realizado el pago de las tarifas correspondientes;
- El interesado lo solicite por escrito y asegure, con su protesta de decir verdad, que usará la marca en por lo menos uno de los productos o servicios para los que fue registrada; y
- No haber interrumpido el uso durante un plazo mayor o igual al de tres años, sin causa justificada.

Si una marca se encuentra registrada para determinados productos o servicios, bastará que la renovación haya sido otorgada a alguno de estas mercancías para que surta efectos en todos los demás.

Licencia de uso.

El titular podrá conceder *licencia* de uso, siempre y cuando medie convenio, a una o varias personas sobre una particularidad o totalidad de los productos para los que fue registrada. Dicho consentimiento, en cuanto al uso de la marca, deberá estar inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que pueda surtir efectos en perjuicio de terceras personas.

Inscripción de licencias.

Para la inscripción de una licencia se tendrá que realizar la solicitud correspondiente.

Podrá requerirse en una sola solicitud la inscripción de dos o más licencias, así como de dos o más marcas cuando el titular (licenciante) y solicitante (licenciario) sean los mismos actores en los casos anteriores.

El solicitante deberá determinar cada una de las solicitudes o registros de los cuales se ha de hacer la inscripción. El pago de las tarifas corresponderá a cada solicitud o registro.

Se cancelará la *inscripción de licencias* en los siguientes casos:

- Cuando sea solicitada conjuntamente por el titular de la marca y el usuario a quien se le haya otorgado la licencia;
- Por nulidad, cancelación o caducidad del registro de marca;
- Cuando se trate de marcas en trámite y no se haya obtenido el registro de las mismas; y
- Por orden judicial.

Los productos o servicios prestados por el usuario (licenciario) deberán ser de la misma calidad que los comercializados por el titular (licenciante). El primero tendrá la facultad de ejercer todas las acciones que considere necesarias con la finalidad de proteger sus derechos sobre la marca como si se tratará del propio titular.

Franquicia.

Surgirá la *franquicia* cuando con la licencia del uso de una marca se transmiten conocimientos técnicos o proporcionen asistencia técnica, con la finalidad

de que la persona a quien se le concedió produzca bienes o preste servicios conforme a los medios operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, de tal forma que mantenga la calidad, prestigio e imagen de las mercancías o prestaciones laborales en cuestión.

El que conceda una franquicia deberá proporcionar, al pretendiente, la información necesaria relativa a la condición que guarda su empresa.

Los derechos derivados de esta acción podrán gravarse o transmitirse, los cuales deberán inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Podrá requerirse en una sola solicitud la inscripción de dos o más transferencias, así como en el mismo número, marcas registradas cuando el que transfiera y quien adquiera sean los mismos actores en los casos anteriores.

El solicitante deberá determinar cada una de las solicitudes o registros de los cuales se ha de hacer la inscripción y el pago de las tarifas corresponderá a cada solicitud o registro.

Trasmisión de derechos.

Se entenderá que existe una *transmisión de derechos* sobre marcas registradas cuando se dé una fusión de personas morales.

Para efectos de su transmisión se considerarán como marcas ligadas los siguientes casos:

- Las marcas registradas que sean iguales y resguarden productos o servicios similares; y
- Las marcas registradas que sean parecidas a tal grado que pudieran producir confusión en el consumidor y protejan a los mismos u otros productos o servicios similares.

Cuando el titular de dos o más marcas ligadas, considere que no existirá confusión en cuanto a la utilización de las mismas por parte de otra persona para los productos o servicios protegidos por éstas, podrá solicitar que esa disuelto el ligue.

Sólo será susceptible de registro la transmisión de las marcas ligadas cuando todas estas sean transmitidas a la misma persona.

Se negará la inscripción de una licencia o transmisión de derechos cuando el registro de la marca no sea vigente.

Nulidad, Caducidad y Cancelación del registro marcario.

Se declarará la *nulidad* del registro de una marca cuando:

- Se hubiese otorgado y no haya cumplido con los requisitos formales, ya mencionados anteriormente;
- La marca sea igual u homogénea, pudiendo causar confusión dentro del comercio, a otra utilizada con anterioridad a la presentación de la solicitud marcaria dentro del país o en el extranjero y se aplique a los mismos o distintos productos y servicios;
- Un tercero compruebe haber usado ininterrumpidamente la marca en México o en el extranjero anteriormente a la fecha de presentación y, en su caso, del escrito de declaración concerniente al primer uso de la misma;
- Se haya otorgado basándose en datos falsos que estuviesen contenidos en la solicitud;
- Se hubiese otorgado por error, negligencia o descuido, en el caso de que existiese otro en vigor y se le estuviesen violentando sus garantías o derechos; y
- El agente, representante o distribuidor del titular de la marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga a su nombre el registro de ésta u otra similar, sin el consentimiento de aquel, por tal motivo se entenderá que el registro se obtuvo de mala fe.

Las acciones de nulidad podrá ejercerse dentro de los cinco años contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro, salvo que se trate de los dos primeros puntos los cuales podrán ejercerse en cualquier tiempo.

Se declarará la *caducidad* del registro en los siguientes casos:

- No se haya tramitado la renovación del registro; y
- La marca no haya sido utilizada dentro del plazo de tres años anteriores a la declaración de caducidad.

Se establecerá la *cancelación* del registro marcario cuando el titular de la marca haya provocado o aceptado la transformación de la misma en genérica para uno o varios de los productos para los cuales fue registrada de tal modo que, en el ámbito comercial y público, haya perdido su carácter distintivo, que sirviera para diferenciar las mercancías y servicios protegidos por aquella.

El titular podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro se realizará administrativamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ya sea de oficio o a petición de parte

Procedimiento de declaración administrativa.

El *procedimiento de declaración administrativa* se regulará de la siguiente manera.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá iniciar y resolver el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de parte ofendida.

La *solicitud de declaración administrativa* deberá contener las siguientes formalidades:

1. El nombre del solicitante y de su representante, cuando sea el caso;
2. El domicilio destinado para oír y recibir notificaciones;
3. El nombre y domicilio de la contraparte;
4. La señalización en forma clara y precisa del objeto motivante de la solicitud;
5. El desglose y especificación de los hechos;
6. Los fundamentos legales en los cuales se base dicha solicitud.
7. Con ella deberán presentarse en originales o copias certificadas los documentos en los que se funde la acción; y
8. Deberán ofrecerse las pruebas correspondientes.

En caso de incumplir con lo anterior el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) requerirá al solicitante que corrija sus errores o realice las aclaraciones correspondientes, para lo cual se le concederán ocho días.

La *solicitud será desechada* cuando:

- No se realicen las correcciones o aclaraciones correspondientes dentro del plazo de ocho días, anteriormente señalado;
- No se haya presentado el documento que acredite la personalidad del solicitante; y
- No se encuentre vigente el registro de solicitud de la declaración administrativa.

En cuanto al *ofrecimiento de pruebas* en los procedimientos de declaración administrativa, serán admisibles todas las pruebas excepto la testimonial y confesional, así como, las que vayan en contra de la moral y las buenas costumbres, inclusive podrán ser ofrecidas, como medios probatorios, las facturas y los inventarios elaborados por el titular o por el licenciatario.

Una vez admitida la solicitud de declaración administrativa en cuanto a la nulidad, caducidad o cancelación el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se la notificará al titular y le concederá un plazo de un mes para que manifieste por medio de un escrito lo que a su derecho convenga, presentando las pruebas que a su favor considere pertinentes.

En el caso de que el titular no pudiese presentar las pruebas dentro del plazo anteriormente señalado por encontrarse en el extranjero, se le concederá un término adicional de quince días para que las presente, siempre y cuando, estas hayan sido ofrecidas en el escrito inicial de solicitud.

Cuando no haya sido posible realizar la notificación por el cambio de domicilio y se desconozca el nuevo, ésta se hará por medio de una publicación en el diario oficial o periódico de mayor circulación en la República dentro del cual se establecerá un resumen de la solicitud y el plazo de un mes para que el titular manifieste lo que a su derecho convenga.

El mismo caso, anterior, se observará cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) inicie el procedimiento de oficio.

El escrito en el cual, tanto el titular afectado como el presunto infractor, manifiesten lo que a su derecho convenga deberá contener lo siguiente:

1. El nombre del titular afectado o del presunto responsable;
2. La especificación del domicilio destinado para oír y recibir notificaciones;
3. Las excepciones y defensas;
4. Las manifestaciones u objeciones para cada uno de los puntos enunciados en la solicitud de declaración administrativa; y
5. Los fundamentos de derecho en los que se base la solicitud de declaración administrativa.

Una vez transcurridos el plazo y prórroga para que, tanto el titular como el presunto infractor, manifiesten lo que a su derecho convenga y ya desahogadas las

pruebas, se emitirá la resolución administrativa pertinente, que será notificada a las partes en el domicilio señalado dentro del escrito de solicitud, y en caso que se desconozca, mediante publicación en el Diario Oficial o periódico de mayor circulación dentro del país.

En cuanto a los procedimientos de declaración administrativa concernientes a la violación de alguno de los derechos protectores de las marcas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá adoptar las siguientes medidas provisionales:

- Ordenar e impedir la circulación de las mercancías que violen los derechos tutelados de las marcas;
- Retirar de la circulación a:
 - ✓ Los objetos usados o fabricados ilegalmente;
 - ✓ Los empaques, envases, embalajes, papelería y material publicitario que infrinjan alguno de los derechos protectores de las marcas;
 - ✓ Los anuncios, rótulos o letreros publicitarios que violen los derechos de alguna marca; y
 - ✓ Los utensilios e instrumentos utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, anuncios, rótulos o letreros que infrinjan los derechos protectores de las marcas.
- Prohibir la comercialización o uso de los productos con los que se violen los derechos protectores de las marcas legalmente registradas;
- Ordenar el aseguramiento de los bienes ilegales;
- Ordenar, al presunto infractor, la suspensión o la no-realización de los actos violatorios de los derechos protectores de las marcas; y
- Clausurar el establecimiento que preste servicios o comercialice productos violatorios de los derechos que protegen a las marcas;

Los comerciantes y prestadores de servicios tendrán la obligación de no enajenar o prestar los productos o servicios que se encuentren en el comercio a

partir de la fecha en que se haya dado a conocer la resolución de la declaración administrativa

Los fabricantes, productores e importadores tendrán, por su parte, la obligación de rescatar los productos que ya se encuentren en el mercado.

Para dar cumplimiento a las medidas adoptadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), anteriormente señaladas, éste le ordenará la titular lo siguiente:

- Que acredite ser titular de la marca;
- Que certifique la existencia de una violación a su marca;
- Que compruebe la posibilidad de que puede sufrir un daño irreparable;
- Certifique que la violación a su derecho es inminente;
- La acreditación del temor fundado en cuanto a la destrucción, desaparición, pérdida o modificación de las pruebas;
- Otorgue la fianza correspondiente a los daños o perjuicios que se causen a la contraparte; y
- Provea la información necesaria para la identificación de los, servicios, empresas o bienes violatorios de los derechos regulados por el Derecho de la Propiedad Industrial.

La persona a quien se le haya aplicado alguna de las medidas provisionales deberá otorgar contrafianza para responder por los daños y perjuicios que se causen a solicitante de la misma.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) deberá analizar la gravedad de la infracción y la naturaleza de medida solicitada para establecer la fianza, o en su caso, contrafianza.

La persona en contra de quien se haya ordenado alguna de las medidas anteriores, tendrá diez días para que ofrezca pruebas y manifieste lo que a su derecho convenga.

El solicitante de las medidas provisionales deberá pagar por los daños y perjuicios que se causen a su contraparte en los siguientes casos:

- Cuando la resolución definitiva declare la inexistencia de violación o intento de ésta a los derechos del solicitante; y
- Cuando se haya solicitado alguna medida provisional y no se haya presentado la solicitud o demanda de infracción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en el término de veinte días contados a partir de la ejecución de la medida.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza, según sea el caso, cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa por infracción, así mismo, en la resolución definitiva decidirá sobre el levantamiento o establecimiento de la medida provisional.

En el requerimiento de una medida provisional se deberá analizar que ésta no esté destinada para violar algún secreto industrial o realizar algunos actos constituyentes de competencia desleal.

Inspección, vigilancia, sanciones administrativas, infracciones y delitos.

En cuanto a la *inspección, vigilancia, sanciones administrativas, infracciones y delitos* se establecerá lo siguiente.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); para comprobar que sean cumplidos todos los requisitos formales que deban seguir para las solicitudes de: registro marcario, declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, medidas provisionales, licencias y transmisión de derechos; realizará la *inspección y vigilancia* conforme a los siguientes procedimientos:

- Requerimiento de datos e informes; y

➤ Visitas de inspección.

La persona a quien se le hayan solicitado, por escrito, los informes o datos relacionados con el cumplimiento de las formalidades, anteriormente señaladas, tendrá la obligación de proporcionar los mismos al El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dentro del término de quince días.

Se entenderá como *visita de inspección* a la que sea realizada en los establecimientos dedicados a la comercialización, fabricación, almacenamiento, transportación, expedición de productos o a la prestación de servicios, con el principal objetivo de:

- Examinar las mercancías;
- Las condiciones en que se otorga la prestación de los servicios;
- Analizar los documentos relacionados con la actividad que realice.

Toda *visita de inspección* se efectuará en horas y días hábiles, por el personal autorizado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el cual, previamente, deberá mostrar el oficio que avale dicha comisión e identificarse como tal.

Así mismo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá efectuar dichas visitas en horas y días inhábiles con el único objetivo de prevenir la comisión de alguna infracción, para acreditar las causas y motivos de la autorización, deberán estar expresadas en el oficio de comisión.

Los propietarios o encargados de establecimientos tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para realizar la visita de inspección respectiva.

De toda *visita de inspección* se levantará el acta correspondiente y en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se haya entendido la diligencia o por el inspector que la efectuó, en el caso de que aquella no los hubiese propuesto

En dicha acta circunstanciada se deberá hacer constar lo siguiente:

1. La hora, día, mes y año en que se hubiese efectuado la diligencia;
2. Calle, número, colonia, población y Estado en donde se haya realizado la diligencia;
3. Número y fecha del oficio de comisión que la haya motivado;
4. La identificación del inspector;
5. Nombre y cargo de la persona con la que se hubiese entendido la diligencia;
6. Los datos que hubiesen surgido de la actuación;
7. La mención de oportunidad que se le dio al visitado para realizar las observaciones que hubiese considerado como pertinentes durante la realización de la diligencia;
8. La mención de oportunidad otorgada al visitado para confirmar por escrito las observaciones que haya realizado durante la práctica de la diligencia y hacer otras nuevas en el plazo de diez días; y
9. Nombre y firma de quienes hubiesen intervenido dentro de la diligencia, en el caso de que el visitado se hubiese negado a firmar se dará constancia de esto en el acta circunstanciada levantada al efecto.

Al realizar observaciones dentro de la diligencia por escrito, el visitado podrá ofrecer las pruebas que en su favor considere como necesarias en relación con los hechos contenidos en el acta circunstanciada.

En el caso de que en la diligencia se comprobare la comisión de alguna infracción administrativa o algún delito, el inspector podrá ordenar, en forma cautelar, el **aseguramiento de productos** con los cuales, presumiblemente, se esté cometiendo alguna ilegalidad, así mismo de realizará un inventario de los bienes asegurados, el cual deberá hacerse constar en cuya acta circunstanciada se levante, al efecto, y se designará al visitado como depositario de las mercancías, siempre y cuando el establecimiento, que se visito, sea fijo, de lo contrario, serán depositadas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Podrán ser objetos de aseguramiento:

- El equipo, instrumentos, maquinaria, manuales, planos, moldes, placas y en general todo aquel elemento que sea utilizado en la comisión de algún delito o infracción administrativa.
- Los registros, modelos, papelería, material publicitario, libros, documentos, etiquetas y en general cualquier otro elemento del que se pueda deducir algún medio probatorio; y
- Las mercancías, productos o bienes en los que se plasme la infracción o delito.

En el caso de que en la sentencia definitiva se resuelva sobre la existencia o comisión de una infracción administrativa, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) decidirá sobre el destino de los productos asegurados, mediando para tal efecto una audiencia con las partes, basándose en las reglas siguientes:

1. Deberá poner a disposición de la autoridad judicial los productos asegurados;
2. Resolverá sobre el destino de los productos, tomando en cuenta los puntos acordados en la audiencia celebrada conjuntamente con las partes;
3. Recibirá de las partes, dentro del término de cinco días, por escrito las propuestas relativas al destino de los productos asegurados, que hubiesen sido retirados de la circulación o cuya comercialización se hubiese prohibido;
4. Deberá dar a conocer las propuestas, del titular al presunto infractor y de éste al otro, sucesivamente, para llegar a un acuerdo en cuanto al destino de los productos asegurados; y
5. En el caso de que las partes no den a conocer sus propuestas en el plazo señalado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá determinar lo siguiente:
 - ✓ Otorgar los productos a las dependencias de la Administración Pública Federal, Estados, Municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social, siempre y cuando no se dañe al interés público; y
 - ✓ La destrucción de los productos asegurados.

Las *sanciones e infracciones administrativas* se regularán de la siguiente manera.

Serán *infracciones administrativas* las siguientes:

- La realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres dentro de la industria;
- El comercio o prestación de productos y servicios, respectivamente, que infrinjan en competencia desleal;
- La venta o circulación de productos, los cuales indiquen que están protegidos por alguna marca registrada sin estarlo;
- El comercio o circulación de productos protegidos por alguna marca registrada cuando su registro ha sido declarado nulo, caducado o cancelado, para tales efectos se incurrirá en infracción administrativa, cuando haya transcurrido el término de un año contado a partir de la fecha en que se emitió la resolución definitiva o la declaración de caducidad del registro y se hubiese continuado con la comercialización de los bienes amparados con la "supuesta" marca registrada;
- El uso de una marca parecida, a otra con registro anterior, con el objetivo de proteger los mismos o similares productos a aquellos que estuviesen amparados por la que estuviese registrada y certificada, de tal forma que se pudiera producir confusión en el consumidor;
- El uso de una marca registrada, sin consentimiento previo por parte del titular, como elemento constitutivo del nombre comercial, denominación o razón social de algún establecimiento, cuya actividad sea la comercialización de los productos protegidos por aquella;
- La realización de actos, que produzcan error, engaño o confusión en el consumidor, relativos a la suposición o creencia infundada de:
 - ✓ La existencia de una asociación entre una empresa legalmente reconocida y otra propiedad de un tercero;

- ✓ Que la fabricación de los productos se encuentra bajo la supervisión, consentimiento, autorización o licencia de la empresa comercial y legalmente reconocida; y
 - ✓ Que el producto proviene de determinada región, país o localidad distinta al lugar verdadero de procedencia.
- Lograr el desprestigio de productos, servicios, actividades industriales y comerciales o el de la empresa legalmente constituida;
 - El uso de una marca registrada, sin el previo consentimiento o licencia del titular, para productos iguales o similares a aquellos para los cuales aquella fue registrada;
 - La comercialización o circulación de productos iguales o similares a aquellos protegidos por la marca registrada, y se sepa que ésta fue aplicada a aquellos bienes sin el consentimiento del titular;
 - La comercialización o circulación de productos a los cuales se les hubiese empleado una marca registrada, y ésta haya sido alterada, suplida, destruida total o parcialmente;

Las *sanciones* a dichas infracciones serán las siguientes:

- Multa de veinte mil días de salario mínimo general vigente dentro del Distrito Federal;
- Multa adicional, por cada día que dure la infracción, de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- Clausura temporal del establecimiento o empresa por noventa días;
- Clausura definitiva;
- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas y;
- Indemnización por los daños y perjuicios que se le causen al afectado, así como la reparación del daño material.

En los casos de reincidencia las multas anteriores podrán duplicarse sin que excedan del triple máximo, es decir hasta sesenta mil días de salario mínimo o en el

caso de la multa adicional hasta mil quinientos días de salario mínimo general vigente dentro del Distrito Federal.

Para tal efecto, se deberá entender por reincidencia, a cada una de las continuas o subsecuentes infracciones a un mismo hecho dentro de los dos años siguientes contados a partir del día en que se emitió la resolución definitiva relativa a la infracción cometida.

La clausura se impondrá en la resolución definitiva, así como las multas.

Para que proceda la clausura definitiva del establecimiento, será necesario que éste haya sido clausurado dos veces dentro del término de dos años.

Para la determinación de las anteriores sanciones se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- La intencionalidad de la acción u omisión considerada como el elemento indispensable en la infracción;
- Las condiciones económicas en las que se encuentre el infractor; y
- La gravedad, daño y perjuicio que la infracción haya causado en el comercio de los productos o en la prestación de servicios.

La reparación del daño material o la indemnización por daños y perjuicios no será menor al cuarenta por ciento del precio en que se vendió cada producto o servicio implícitos en la violación de los preceptos legales protectores de las marcas, ya mencionados.

Se considerarán *delitos*:

- La falsificación dolosa y con fines comerciales de marcas legalmente registradas;

- La producción, almacenaje, comercialización, transportación, distribución e importación de productos que contengan una marca falsificada, así como contribuir o abastecer de materias primas e insumos económicos para la fabricación de mercancías con marca falsificadas; y
- La reincidencia en las conductas previstas en los casos de infracciones administrativas, siempre y cuando la sanción administrativa de éstas haya quedado firme.

Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario general vigente en el Distrito Federal, a todas aquellas personas que vendan o comercialicen con productos de marcas falsificadas en vías o lugares públicos.

Se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente dentro del Distrito Federal, a toda aquella persona que reincida en las conductas previstas en los casos de infracciones administrativas.

Se impondrán de tres y diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a las personas que falsifiquen dolosa y con fines comerciales marcas legalmente registradas

Lo mismo será aplicable a todas aquellas personas que produzcan, almacenen, comercialicen, transporten, distribuyan o importen productos que contengan una marca falsificada, así como contribuir o abastecer de materias primas e insumos económicos para la fabricación de mercancías con marca falsificadas.

Tendrán competencia, los Tribunales Administrativos, para conocer de los delitos, asuntos civiles, mercantiles y medidas precautorias que se susciten dentro del procedimiento en materia de Propiedad Industrial.

En el caso de que los delitos o infracciones sólo dañen a los derechos o intereses particulares, podrán ser competentes para conocer del asunto a elección del actor, los Tribunales del Orden Común.

Para el ejercicio de acciones civiles o penales derivadas de la violación en contra del derecho marcario será necesario que el titular marcario haya establecido en los productos, envases y embalajes las leyendas "HECHO EN MÉXICO", "MARCA REGISTRADA" o las siglas "M.R".

3.3.- REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.³⁹

Dicho reglamento entró en vigor el 1 de enero de 1943 y regula lo relativo a las marcas, dentro del título tercero en su capítulo único denominado "de las marcas, avisos y nombres comerciales", de la siguiente manera.

Quedarán incluidas como formas tridimensionales, los envoltorios, empaques, envases, la forma y presentación de los bienes.

Legitimidad de los productos.

Para establecer la *legitimidad de los productos* se observará lo siguiente:

- Que la importación de los productos, introducidos en el comercio mexicano, hubiese sido realizada por la persona que tuviese el carácter de titular en el país de donde se importen los bienes; y
- Que las personas que ostentan la titularidad o licencia sobre una marca registrada, sean las mismas, tanto en México como en el extranjero, al momento de realizar la importación, así mismo lo anterior será aplicable para aquellas pertenecientes a alguna agrupación económica de interés común.

³⁹ *Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial*, Editorial Porrúa, México, 2004, pags. 35 a 58.

Para efectos de lo anterior, se entenderá que una o más personas morales pertenecen a alguna agrupación económica de interés común, cuando éstas están relacionadas entre sí, mediante un control ejercido por alguna de las sociedades sobre la otra u otras.

Se entenderá como control, la capacidad que tiene una sociedad o empresa para determinar las decisiones empresariales o administrativas sobre las actividades de personas morales subordinadas a ésta.

Se determinará la existencia del control en los siguiente casos:

- Cuando una sociedad sea tenedora o titular de acciones que representen más del 50% del capital social de otra persona moral y tenga pleno derecho de decisión;
- Cuando una empresa sea propietaria o tenedora de acciones que representen menos del 50% del capital social de otra sociedad, siempre y cuando no exista otro socio accionista cuya participación y capital social, el cual estará representado por acciones de las cuales es titular, sean iguales o mayores a los del primero;
- Cuando una sociedad tenga el derecho de dirigir o administrar a otra empresa, siempre y cuando medie el contrato respectivo;
- Cuando una sociedad tenga la facultad o capacidad para designar a la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano semejante en otra empresa subordinada a aquella;
- Cuando una sociedad tenga el derecho de designar al director general o presidente de otra empresa subordinada a aquella.

En cuanto a la solicitud del registro marcario, además de los requisitos señalados en el apartado relativo a la Ley de la Propiedad Industrial, anteriormente señalado, deberá cumplir con lo siguiente:

- La especificación del número y clase correspondientes a los productos o servicios para los que se solicite el registro;

- La indicación de las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca;
- Deberá presentarse en tres copias o ejemplares, en los que en cada uno de ellos, deberá costar la firma autógrafa y un ejemplar de la marca; y
- El señalamiento de la ubicación del establecimiento en los que se comercialice el producto protegido por la marca solicitada.

Para la indicación de los productos, establecida en el escrito de solicitud del registro marcario, se observará lo siguiente:

- Deberán especificarse, únicamente, los productos o servicios que pertenezcan a una misma clase; y
- Los productos y servicios que se pretendan registrar deberán ser indicados con los nombres o denominaciones, concernientes a éstos, establecidos en la lista alfabética de la clasificación.

Dicha clasificación alfabética de productos y servicios será la siguiente:

Productos:

- Clase 1. Productos químicos destinados a la industria, ciencia, horticultura, silvicultura, fotografía y a la conservación de alimentos; resinas artificiales; materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; materias curtientes; pegamentos destinados a la industria; sustancias para la soldadura de metales.
- Clase 2. Colores, lacas, barnices; conservantes para el deterioro de las maderas; material para tintorería; resinas naturales; sustancias destinadas para la fijación de colores o panes de oro; metales en hoja y en polvo para pintores, decoradores, artistas e impresores.
- Clase 3. Preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; dentríficos; lociones para el cabello.

- Clase 4. Aceites; lubricantes; grasas industriales; productos para absorber, regar, concentrar el polvo; combustibles para motores; materiales de alumbrado; bujías.
- Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas; alimentos para bebés; ungüentos; desinfectantes; insecticidas; sustancias para la destrucción de hongos (funguicida); herbicida.
- Clase 6. Metales comunes, sus aleaciones; materiales metálicos para la construcción; construcciones metálicas transportables; materiales metálicos para vías férreas; cables metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; minerales.
- Clase 7. Máquinas; motores y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas.
- Clase 8. Herramientas de mano; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; máquinas de afeitar.
- Clase 9. Instrumentos náuticos, científicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos; aparatos destinados al registro, transmisión, reproducción de imágenes o sonidos; discos acústicos; cajeros automáticos; cajas registradoras; calculadoras; computadoras; extintores.
- Clase 10. Instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios; miembros, ojos, dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
- Clase 11. Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, refrigeración, secado, ventilación, distribución de agua.
- Clase 12. Vehículos terrestres, aparatos de traslado terrestre, aéreo o marítimo.
- Clase 13. Armas de fuego, municiones y proyectiles; fuegos artificiales; explosivos.
- Clase 14. Metales preciosos, sus aleaciones y los productos derivados de ellos; joyería, bisutería (joyería de imitación), piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
- Clase 15. Instrumentos musicales.

- Clase 16. Papel, cartón, así como, los productos derivados de ellos; productos de imprenta; fotografías; papelería; pegamentos para la papelería o casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto artículos); materiales plásticos para el embalaje; naipes; clichés; artículos, muebles, máquinas de imprenta.
- Clase 17. Caucho, goma, gutapercha, mica y los productos de éstos; materias destinadas a cubrir con estopa y brea determinadas cosas (calafatear); tubos flexibles no metálicos.
- Clase 18. Cuero e imitaciones de éste, pieles de animales; maletas, paraguas, sombrillas, bastones; fustas y guarnicionería.
- Clase 19. Materiales de construcción y tubos rígidos no metálicos; construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos; asfalto.
- Clase 20. Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, mimbre, hueso, marfil, junco, ballena, concha nácar o ámbar, espuma de mar.
- Clase 21. Utensilios y recipientes de cocina; peines; cepillos; material para la fabricación de éstos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado; cristalería; porcelana y loza.
- Clase 22. Cuerda, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos; materias textiles fibrosas en bruto; materias de relleno (excepto el caucho y las plásticas).
- Clase 23. Hilos utilizados en la industria textil.
- Clase 24. Tejidos y productos textiles; ropa de cama y mesa.
- Clase 25. Vestidos, calzado, sombrerería.
- Clase 26. Puntillas, bordados, cintas, lazos, botones, corchetes, ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.
- Clase 27. Alfombras, tapetes, felpudos, linóleo y otros revestimientos del suelo; tapicería de paredes.
- Clase 28. Juegos, juguetes, artículos de gimnasia o de deporte; adornos navideños.
- Clase 29. Carne, pescado, aves; extractos de carne; frutas, legumbres en conserva secas o cocidas; gelatinas, mermeladas; huevos, leche, productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

- Clase 30. Té, café, cacao, arroz, azúcar, tapioca; harinas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas; especias, hielo.
- Clase 31. Productos agrícolas, forestales, granos; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas, flores naturales; alimentos para animales.
- Clase 32. Aguas minerales, refrescos y otras bebidas no alcohólicas; cerveza; bebidas y jugos frutales.
- Clase 33. Bebidas alcohólicas (excepto cerveza encuadrada en el párrafo anterior).
- Clase 34. Tabaco, artículos para fumadores; cerillos.

Servicios:

- Clase 35. Publicidad; comercio; administración comercial; trabajos de oficina.
- Clase 36. Seguros; negocios financieros, monetarios o inmobiliarios.
- Clase 37. Construcción; reparación; servicios de instalación.
- Clase 38. Telecomunicaciones.
- Clase 39. Transporte; embalaje y almacenamiento de productos; organización de viajes.
- Clase 40. Tratamiento de materiales.
- Clase 41. Educación, formación; esparcimiento; actividades culturales y deportivas.
- Clase 42. Alimentación; alojamiento temporal; cuidados médicos, higiénicos y de belleza; servicios veterinarios, agrícolas; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de sistemas computacionales;

Se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios, protegidos por ella, han sido puestos dentro del comercio y se encuentran a disposición del público en el territorio mexicano bajo los estatutos de usos y

costumbres en el comercio. Así mismo, se declarará la utilización de la misma, en el caso en que estas mercancías estén destinadas a su exportación.

Para la licencia y franquicia, además de lo establecido en el apartado relativo a la Ley de la Propiedad Industrial, se deberá establecer lo siguiente:

- El nombre y domicilio del titular de la marca registrada;
- El nombre y domicilio del solicitante (licenciatario o franquiciatario); y
- El uso otorgado o permitido por licencia de la marca.

Para efectos del surgimiento de una franquicia, el titular deberá proporcionar la siguiente información:

- El nombre o razón social, domicilio y nacionalidad del titular (franquiciante);
- Descripción de la franquicia;
- Antigüedad de la empresa titular (franquiciante);
- Los derechos marcarios que involucran la franquicia;
- Los montos a pagar por parte del solicitante (franquiciatario) al titular (franquiciante);
- Los servicios y asistencia técnica que deberá prestar el titular (franquiciatario) al solicitante (franquiciante);
- La determinación del territorio en el que se haya realizado la negociación de la franquicia;
- La obligación que tiene el titular (franquiciatario) de proporcionar la información confidencial al solicitante (franquiciante); y
- El derecho conferido al titular (franquiciatario) de conceder o no sub-franquicias a terceros.

En cuanto al procedimiento de declaración administrativa se establecerá lo siguiente.

La solicitud de declaración administrativa por infracción a los derechos marcarios deberá indicar, además de los puntos mencionados en la Ley de la Propiedad Industrial, el domicilio de la empresa en donde se fabriquen, comercialicen, distribuyan o almacenen productos de los cuales se presume alguna infracción.

Toda actuación relacionada con los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, deberá ser acompañada por una copia, la cual será entregada a la contraparte.

La visita de inspección deberá cumplir, además de las reglas previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, con:

- La obligación, por parte del inspector, de identificarse exhibiendo una credencial vigente con fotografía expedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la cual lo facultará para realizar la diligencia respectiva;
- El deber que tendrá el inspector de llevar consigo la orden de inspección, la cual deberá contar con la firma autógrafa y ser expedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), así mismo deberá precisar el domicilio de la empresa visitada, el objeto motivante de ésta y las disposiciones en las cuales se fundamente la acción; y
- El derecho que tendrá el titular de la marca para poder asistir, por sí mismo o mediante su representante, a las diligencias que se practiquen en sus empresas, formular sus observaciones y ofrecer las pruebas que a su favor considere convenientes con respecto a ésta.

En cuanto al aseguramiento de bienes, además de los puntos establecidos en el apartado de la Ley de la Propiedad Industrial, deberá regirse por las reglas siguientes:

- Se entenderá como "persona con quien se entendió la diligencia", a aquella que funja como encargado del establecimiento visitado en el caso de que no se encuentre el titular o su representante;
- La obligación que tendrá el visitado (depositario) de mantener las mercancías aseguradas en el domicilio donde se hubiese practicado la diligencia o en el designado para tal efecto y deberá conservarlas a disposición del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para cuando éste los requiera;
- Los bienes que hubiesen sido asegurados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), estarán custodiados y bajo su responsabilidad en el lugar que éste haya determinado para tal acto; y
- La facultad otorgada al inspector de tomar las medidas que considere necesarias para la realización de la diligencia, inclusive podrá hacer uso de la fuerza pública o del Ministerio Público cuando lo considere necesario.

El aseguramiento de los bienes se levantará en los siguientes casos:

- Cuando la resolución del procedimiento de declaración administrativa por nulidad, caducidad o cancelación, emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), haya adquirido el carácter de definitiva y en ella se declare la inexistencia de alguna violación a los preceptos legales marcarios;
- Cuando por orden judicial la sanción administrativa que haya sido impuesta sea declarada insubsistente o dejada sin efectos; y
- Cuando las mercancías hayan sido puestas a disposición del Ministerio Público Federal;

Para efectos del cumplimiento de las medidas cautelares el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá ampliar la fianza, cuando la que se haya otorgado en un principio no sea suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados a la contraparte.

Para el efecto de la imposición de las sanciones se observará lo siguiente.

En cuanto al importe de las multas, se calculará conforme al salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal en el momento en que se cometió la infracción, conforme a los casos de reincidencia se computará conforme al día en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tuvo conocimiento del ilícito.

La clausura del establecimiento, ya sea, temporal, definitiva, total o parcialmente, se establecerá mediante la resolución respectiva y el personal encargado de dicho acto deberá levantar el acta correspondiente a la diligencia.

La ejecución de la clausura temporal deberá basarse en los requisitos siguientes:

- Para el caso de que se encuentren, en el establecimiento a clausurar, productos perecederos, se procederá a extraerlos de éste y bajo responsabilidad del propietario o encargado de aquel;
- En caso de que los productos anteriores fueren el objeto de alguna infracción, el propietario de estos podrá extraerlos previa fianza suficiente para garantizar el pago de daños y perjuicios causados al titular de los derechos afectados por la comisión de aquella, para tal caso se deberán remover las marcas o signos distintivos de los productos infractores;
- En que los sellos de clausura deberá llevar un número progresivo y tendrán que hacerse constar en el acta que se levante de la diligencia; y
- Una vez concluido el término de la clausura temporal se deberán retirar los sellos, previa orden del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), mediante una diligencia de la cual se tendrá que levantar el acta respectiva.

3.4.- LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO⁴⁰

Esta ley regula los actos administrativos que se realizan ante los órganos competentes en materia de marcas de la siguiente manera.

Se establece que todas las solicitudes, actos o procedimientos que se tramiten ante la autoridad competente, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), deberán ser presentados por escrito y redactados en idioma español.

En el caso de que se presente alguna documentación en otro idioma, deberá de ser acompañada por la traducción correspondiente.

Todas las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por los interesados y acompañadas con el comprobante del pago de la tarifa respectivo, en caso de que no cumplan con estos requisitos aquellas serán desechadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Toda solicitud o promoción que sea realizada por el representante del interesado deberá observar lo siguiente:

- En el caso de que el titular sea persona física, el representante de ésta deberá acreditar su personalidad mediante carta poder simple firmada ante dos testigos;
- En el supuesto de que el titular se una persona moral mexicana, el representante de ésta deberá acreditar su personalidad mediante carta poder ratificada por firmas suscrita ante notario o corredor, cuando se trate de la solicitud, registro, inscripción de licencias o transmisión de derechos sobre una marca, así como lo relativo a la promoción del procedimiento de declaración administrativa en

⁴⁰ [http:// info4.juridicas.unam.mx/ijure](http://info4.juridicas.unam.mx/ijure), Fecha de consulta: 07/05/04.

cuanto a la nulidad, caducidad, cancelación o violación de alguno de los derechos conferidos por aquella; y

➤ Cuando se trate de la representación de algún titular extranjero, el representante deberá acreditar su personalidad mediante poder otorgado por los tratados internacionales de los que México es parte.

En el caso de que la representación sea a alguna empresa extranjera, dentro del poder otorgado, se deberá constatar fehacientemente la existencia de ésta, así como, sobre la autoridad o facultad que tiene la persona con quien se suscribió aquella.

➤ Cuando una solicitud o promoción sea efectuada por varias personas, en el escrito de ésta, se deberá designar quien de ellos será el representante común, en caso contrario, el representante común será la persona que se encuentre nombrada en primer lugar.

Se establece que en toda solicitud presentada deberá señalarse el domicilio destinado para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional, así mismo se tendrá que notificar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el cambio del mismo, en caso contrario, se tendrán por realizadas las notificaciones hechas en el domicilio que se haya señalado en el escrito inicial.

Para efectos de los plazos, establecidos en días, en cuanto a la realización de cualquier acto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), únicamente se computarán los días hábiles. En cuanto a los determinados en meses o años, el computo se realizara de fecha a fecha considerando también los días hábiles.

Todo plazo empezará a correr a partir del día siguiente en que se haya notificado. En cuanto a las notificaciones hechas a través de la gaceta, éstas surtirán sus efectos al día siguiente en que haya salido la publicación.

3.5.- TRATADOS INTERNACIONALES.⁴¹

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México-Estados Unidos de Norteamérica-Canadá).

Este tratado se encuentra vigente; fue adoptado el 17 de diciembre de 1992; firmado el 1 de enero de 1994; entró en vigor el mismo día; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20, 21 y 27 de diciembre de 1993; por último tiene como lugares de adopción la Ciudad de México, Ottawa, Washigton D.C.

Dentro de este texto las marcas están reguladas en el apartado sexto introducidos a su vez en su capítulo XVII de nombre "Propiedad Industrial".

➤ *Concepto de marca:* Será todo aquel signo, nombre de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos, la forma de los bienes o del empaque de los mismos, que tenga como finalidad principal la distinción de éstos productos con respecto a otros propios de alguna otra persona. Esto será aplicable para las marcas de servicios, las colectivas y de certificación. Se establece que cada una de las partes tendrá la obligación y el derecho de establecer la visibilidad de la marca.

➤ *Impedimento de uso:* El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir a cualquier persona, que utilice en el comercio algún signo idéntico o similar aplicado en productos iguales u homogéneos a aquellos para los cuales la anterior fue registrada, esto será aplicable, siempre y cuando, se pudiera causar confusión en el público consumidor. Se entenderá como probabilidad de confusión cuando se utilice algún símbolo igual para mercancías semejantes o parecidas.

⁴¹ [http:// www.software.com/TLC/tlcs.asp](http://www.software.com/TLC/tlcs.asp). Fecha de consulta: 26/04/04.

➤ *Solicitud de registro:* Se establece que en cada uno de los países miembros podrá existir la posibilidad de registrar el uso de alguna marca. Esta solicitud no estará condicionada al uso efectivo de la anterior. Ninguno de los países miembros podrá negar el registro, salvo que la utilización de la misma, dentro del país original, no haya sido activa dentro de un término de tres años contados a partir de la fecha en que se presentó la solicitud.

➤ *Sistema de registro:* Cada uno de los países miembros establecerá un sistema destinado al registro marcario, el cual deberá contener lo siguiente:

- ✓ Un examen relativo a las solicitudes presentadas;
- ✓ La notificación que deberá realizarse al solicitante con relación a las razones por las cuales se negó el registro marcario;
- ✓ La mención de oportunidad para que el solicitante pudiese responder a dicha notificación;
- ✓ La publicación de una marca que haya sido registrada, ya sea antes o un poco después de su registro;
- ✓ La oportunidad para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación de algún registro; y
- ✓ La imposibilidad de que la naturaleza de los bienes pueda constituir obstáculo alguno para el registro de alguna marca.

➤ *La notoriedad de una marca, en cuanto al conocimiento que se tenga de ella:* Para determinar que una marca es notoriamente conocida se deberá tomar en cuenta el conocimiento público que de ella se tenga e inclusive el que se tenga, por

la publicidad o promoción que se le haya dado dentro del país miembro en el que se hubiese registrado;

➤ *Duración del registro:* En cada país miembro se deberá establecer que el registro de una marca dure por lo menos diez años y que su renovación pueda hacerse indefinidamente en plazos iguales;

➤ *Cancelación del registro:* El registro se podrá cancelar por la falta ininterrumpida de uso en un periodo de dos años, salvo que el titular manifieste las razones por las cuales no pudo utilizar la marca dentro del lapso anterior. Los países miembros reconocerán como motivos causantes de la inactividad marcaria a toda aquella circunstancia que constituya un obstáculo para la utilización de aquella, siempre y cuando no medie voluntad por parte del propietario.

➤ *Requisitos de uso:* Para mantener el registro de la marca y no sea procedente la resolución de cancelación, será necesario que cada uno de los Estados miembros reconozca el uso efectivo de aquella por parte del titular o representante, en el caso de que no sea realizado por aquel.

➤ *Negativa de dificultar el uso de una marca:* Ninguno de los Estados miembros podrá dificultar el uso de la marca estableciendo requisitos adicionales a los establecidos para otras marcas o mediante el uso de otra causante de algún daño en aquella dentro del comercio.

➤ *Licencias y transmisión de derechos:* Cada uno de los Estados miembros podrá establecer los requisitos que considere necesarios para el otorgamiento de alguna licencia o transmisión de derechos. En este tratado no serán reconocidas las licencias que hayan sido otorgadas por obligación;

➤ *No podrán ser susceptibles del registro como marcas:*

- ✓ Las palabras en español, inglés o francés que designen genéricamente a los bienes o servicios para los cuales la marca sea aplicada;
- ✓ Aquellas constitutivas de elementos inmorales, escandalosos y que pudieran causar confusión en el público;
- ✓ Las que pudieran sugerir en forma denigrante alguna relación con personas importantes vivas o muertas;
- ✓ Aquellas que de mala fe presuman de alguna relación con instituciones notoriamente conocidas dentro del campo del comercio y de la industria;
- ✓ Aquellas que se encuentren asociadas con creencias religiosas; y
- ✓ Las mercancías que contengan, menosprecien o afecten en su reputación símbolos nacionales de alguno de los Estados miembros.

➤ *Procedimientos y sanciones penales:* Cada uno de los Estados miembros establecerá los procedimientos y sanciones penales aplicables a la falsificación dolosa de alguna marca y a la piratería de los derechos marcarios dentro del ámbito comercial. Cada uno de los países integrantes del tratado dispondrá que la aplicación de dichas sanciones sea suficientemente persuasivas con la finalidad de disuadir al presunto infractor o delincuente de cometer el ilícito, así mismo éstas deberán atender al nivel aplicable a sanciones para los delitos graves.

➤ *Decomiso de los bienes:* De cada una de los Estados miembros, la autoridad judicial podrá ordenar el secuestro, decomiso y destrucción de los productos infractores, inclusive, de cualquier instrumento que haya sido utilizado para la comisión del delito.

➤ *Impedimentos al uso de los productos en cuanto a sus indicaciones geográficas:* Cada uno de los Estados miembros podrá impedir el uso de productos en los siguientes casos:

- ✓ Cuando en la presentación del producto se mencione que éste procede de algún territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de tal modo que se pudiera inducir al error en el público con respecto al origen geográfico del bien, en este caso, el registro se negará o anulará; y
- ✓ Cuando el uso del mismo pudiese producir competencia desleal;

➤ *Defensa de los derechos marcarios en la frontera:* Cada uno de los Estados miembros podrá adoptar los procedimientos que considere necesarios para permitir al titular de los productos, cuando sospeche que pudiera llevarse acabo la exportación de bienes con marca falsificada o pirateada relacionados con otra ya registrada y de la cual él es el propietario, presentar una solicitud por escrito ante las autoridades judiciales o administrativas, para que la autoridad aduanera suspenda el despacho de éstas. Así mismo estos países integrantes de este tratado podrán establecer los medios legales indispensables en relación con la suspensión y liberación de las mercancías destinadas a la exportación.

➤ *Motivos del ofrecimiento de pruebas:* Cada uno de los Estados miembros exigirá a cualquier solicitante que inicie algún procedimiento presente las pruebas adecuadas y consideradas a su favor, para:

- ✓ Que las autoridades competentes del Estado miembro se cercioren de que puede presumirse la comisión de alguna infracción; y
 - ✓ Ofrecer una suficiente y puntualizada descripción de las mercancías que las haga fácilmente reconocibles por las autoridades aduaneras del país importador.
- *Fianza:* Cada una de las naciones miembros tendrán el derecho de exigir, al solicitante, la fianza o garantía suficiente para el pago de daños y perjuicios causados al demandado.
- *Liberación de las mercancías:* Cada una de las naciones miembros podrá ordenar se liberen las mercancías, si en plazo de diez días, la autoridad aduanera no fuese comunicada de lo siguiente:
- ✓ De que una de las partes, siempre y cuando no sea el demandado, ha iniciado el procedimiento sobre el fondo del asunto;
 - ✓ De que la autoridad competente ha levantado medidas precautorias que prorroguen la suspensión.
- *Procedimientos conducentes a una resolución sobre el fondo del asunto:* En cada uno de los Estados miembros se dispondrá, en el caso de que se haya iniciado un procedimiento conducente a la resolución sobre el fondo del asunto, a petición de la parte demandada se lleve acabo una revisión, con

➤ *La indemnización:* En cada uno de los Estados miembros se le exigirá al solicitante el pago de una indemnización para cubrir los daños que se le causen al titular, consignatario o importador por la retención de los bienes.

➤ *Derecho de inspección:* En cada uno de los Estados miembros se le concederá al titular el derecho de inspección para las mercancías que se encuentren retenidas por las autoridades aduaneras, esto con la finalidad de sustanciar las reclamaciones de éste. Así mismo, se le otorgará el mismo derecho al importador. Cuando las autoridades competentes hayan emitido la resolución sobre el fondo del asunto y esta sea favorable para titular, cada uno de los Estados podrá conferirles a éstas la facultad de informar a aquel sobre el nombre y domicilio del consignador, consignatario e importador, así como la cantidad de mercancías en cuestión.

➤ *Suspensión de la liberación de mercancías:* Cuando uno de los Estados miembros ordena a sus autoridades actuar de oficio y suspender la liberación de las mercancías de las cuales se tengan pruebas que a simple vista presuman la violación a algún precepto legal marcario:

- ✓ Las autoridades competentes podrá exigir del titular del derecho la documentación que considere necesaria para su auxilio en el esclarecimiento del delito; y
- ✓ El titular y el importador de los productos deberán ser notificados con respecto a la suspensión de la liberación de mercancías;

➤ *Destrucción o eliminación de las mercancías:* En cada uno de los Estados miembros se dispondrá que sus autoridades tengan la facultad de destruir o eliminar las mercancías con marca falsificada o pirateadas.

- *Exclusión de los anteriores puntos:* Cada uno de los Estados miembros podrá excluir de los puntos anteriores a las mercancías que no tengan una finalidad comercial y que formen parte del equipaje personal de los viajeros o sean exportadas en cantidades mínimas no reiteradas.

Tratado de Libre Comercio México - Chile.

Este tratado se encuentra vigente; fue firmado el 17 de abril de 1998; entró en vigor el 1 de agosto de 1999; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1999; por último tiene como lugar de firma la Ciudad de Santiago de Chile.

Las marcas están reguladas en la sección C de nombre "Marcas de Fabrica y Comercio".

- *Concepto:* Se constituirán como marcas todo signo o combinación de ellos que sean capaces y tengan como principal finalidad la de distinguir los productos de una empresa con respecto a los de otra.

- *Signos susceptibles a registro como marca:* Estos signos podrán ser palabras, letras, nombres de personas, números, elementos figurativos y las combinaciones de colores. Cuando estas no sean capaces de distinguir los productos pertinentes el Estado del que sean originarios podrá supeditar la posibilidad de registro el carácter distintivo que hubiesen adquirido durante su uso. Tanto México como Chile podrán exigir que los signos sean bastante visibles.

➤ actual", sección C "Marcas". *Negación del registro:* Tanto México como Chile podrán negar el registro de aquellos signos que atenten contra la moral y las buenas costumbres, que contengan símbolos nacionales o las que induzcan al error en el público.

➤ *Derecho conferidos:* El titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir a terceros el uso de signos idénticos o similares para productos iguales u homogéneos a aquellos para los que fue registrada.

➤ *Marca notoriamente conocida:* Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en alguno de los dos países miembros, cuando en un sector del público o en el ámbito comercial se conozca como consecuencia de las actividades desarrolladas por ésta en el interior de alguno de los Estados miembros o fuera de él, así mismo tendrá tal carácter cuando sea conocida en el territorio de alguno de los dos Estados, por la publicidad o promoción que se la hubiese dado.

➤ *Anulación o impedimento para el registro de una marca notoriamente conocida:* Cada uno de los dos Estados establecerá los medios necesarios para impedir o anular el registro de aquellos signos idénticos o similares a una marca notoriamente conocida, esto también procederá cuando por el uso de éstos se pudiera causar confusión en el público, así mismo en el caso de que se pudiera tener un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca.

➤ *Demostración de la notoriedad en una marca:* Para los efectos de demostrar la notoriedad de una marca se podrá utilizar todos los medios probatorios admitidos por el Estado miembro en el cual se desea probar la notoriedad.

➤ *Duración de la protección:* El registro inicial y las renovaciones indefinidas tendrán un término no menor de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

➤ *Requisitos de uso:* A diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aquí la cancelación del registro procederá cuando exista la falta de uso por un período ininterrumpido no menor de tres años

La diferencia que existe entre los Tratados de Libre Comercio de América del Norte, el de México con Chile y el de México con Argentina, con los demás acuerdos o tratados internacionales firmados por nuestro país con otros, es nula, ya que las disposiciones contenidas en estos Tratados sirven como base de los otros, por consiguiente sólo me es menester mencionar únicamente los acuerdos restantes firmados por México en materia de derechos marcarios, así como los capítulos y apartados en donde se encuentran regulados.

Tratado de Libre Comercio México-Bolivia.

Este tratado se encuentra vigente; fue firmado el 10 de septiembre de 1994; entró en vigor el 1 de enero de 1995; publicado en el Diario Oficial de la Federación

el 11 de enero de 1995; por último tiene como lugar de firma la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Dentro de este tratado las marcas se encuentran reguladas en el capítulo XVI "Propiedad Intelectual", sección C "Marcas".

Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica.

Este tratado se encuentra vigente; fue firmado el 5 de abril de 1994; entró en vigor el 1 de enero de 1995; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1995; por último tiene como lugar de firma la Ciudad de México.

Las marcas se encuentran reguladas en el capítulo XIV "Propiedad Intelectual", "Marcas".

Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua.

Este tratado se encuentra vigente; fue firmado el 18 de diciembre de 1997; entró en vigor el 1 de julio de 1998; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1998; por último tiene como lugar de firma la Ciudad de Managua, Nicaragua.

Las marcas estarán estipuladas en el capítulo XVII "Propiedad Intelectual", sección B "Marcas".

Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres. (México-Colombia-Venezuela).

Este tratado se encuentra vigente; fue adoptado el 13 de junio de 1994; entró en vigor el 1 de enero de 1995; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995; por último tiene como lugar de adopción la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.

Los preceptos legales en cuanto a las marcas se encuentran en el capítulo XVIII "Propiedad Intelectual", sección C "Marcas".

Tratado de Libre Comercio de México con el Triángulo del Norte. (México-Guatemala-Honduras-República del Salvador)

Este tratado se encuentra vigente; fue adoptado el 29 de junio del 2000; ratificado el 12 de febrero del 2001 en El Salvador y Guatemala, en Honduras el 30 de abril del 2001; entró en vigor para El Salvador y Guatemala el 15 de marzo del 2001, en Honduras entró el 1 de junio del 2001; publicado en el Diario Oficial de la Federación con El Salvador y Guatemala el 14 de marzo del 2001, mientras que con Honduras el 30 de mayo del 2001; por último tiene como lugar de adopción México Distrito Federal.

Los derechos marcarios se encuentran regulados en el capítulo XVI

"Propiedad Intele

CAPITULO 4

FALSIFICACIÓN DE LAS MARCAS

4.1.- REGULACIÓN DE LA FALSIFICACIÓN DE LAS MARCAS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.⁴²

La Ley de la Propiedad Industrial establece una regulación a la falsificación marcaria de la siguiente manera:

En los procedimientos de declaración administrativa concernientes a la violación de derechos marcarios el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como primer acción para combatir la falsificación de marcas determinará las medidas provisionales que considere convenientes, las cuales consistirán en:

- Ordenar e impedir la circulación de las mercancías que violen los derechos tutelados de las marcas;
- Retirar de la circulación:
 - ✓ Los objetos usados o fabricados ilegalmente;
 - ✓ Los empaques, envases, embalajes, papelería y material publicitario que infrinjan alguno de los derechos protectores de las marcas;
 - ✓ Los anuncios, rótulos o letreros publicitarios que violen los derechos de alguna marca; y
 - ✓ Los utensilios e instrumentos utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, anuncios, rótulos o letreros que infrinjan los derechos protectores de las marcas.

⁴² *Ley de la Propiedad Industrial*, Editorial Esfinge, México, 2004, págs. 101 a 134.

- Prohibir la comercialización o uso de los productos con los que se violen los derechos protectores de las marcas legalmente registradas;
- Ordenar el aseguramiento de los bienes ilegales;
- Ordenar, al presunto infractor, la suspensión o la no-realización de los actos violatorios de los derechos protectores de las marcas; y
- Clausurar el establecimiento que preste servicios o comercialice productos violatorios de los derechos que protegen a las marcas;

Así mismo cuando en la diligencia, respectiva a la visita de inspección, se comprobare la comisión de alguna infracción administrativa o algún delito, el inspector podrá ordenar, en forma cautelar, el aseguramiento de productos con los cuales, presumiblemente, se esté cometiendo alguna ilegalidad, así mismo se realizará un inventario de aquellos, que deberá hacerse constar en el acta circunstanciada levantada, al efecto, y será designado, el visitado, como depositario de las mercancías, siempre y cuando el establecimiento al que se visitó sea fijo, de lo contrario, serán depositadas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Podrán ser objetos de aseguramiento:

- El equipo, instrumentos, maquinaria, manuales, planos, moldes, placas y en general todo aquel elemento que sea utilizado en la comisión de algún delito o infracción administrativa.
- Los registros, modelos, papelería, material publicitario, libros, documentos, etiquetas y en general cualquier otro elemento del que se pueda deducir algún medio probatorio; y
- Las mercancías, productos o bienes en los que se plasme la infracción o delito.

En el caso de que en la sentencia definitiva se resuelva sobre la existencia o comisión de una infracción administrativa, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) decidirá sobre el destino de los productos asegurados, mediando para tal efecto una audiencia con las partes, basándose en las reglas siguientes:

- Deberá poner a disposición de la autoridad judicial los productos asegurados;
- Resolverá sobre el destino de los productos, tomando en cuenta los puntos acordados en la audiencia celebrada conjuntamente con las partes;
- Recibirá de las partes, dentro del término de cinco días, por escrito las propuestas relativas al destino de los productos asegurados, que hubiesen sido retirados de la circulación o cuya comercialización se hubiese prohibido;
- Deberá dar a conocer las propuestas, del titular al presunto infractor y de éste al otro, sucesivamente, para llegar a un acuerdo en cuanto al destino de los productos asegurados; y
- En el caso de que las partes no den a conocer sus propuestas en el plazo señalado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá determinar lo siguiente:
 - ✓ Otorgar los productos a las dependencias de la Administración Pública Federal, Estados, Municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social, siempre y cuando no se dañe al interés público; y
 - ✓ La destrucción de los productos asegurados.

Las Sanciones e infracciones administrativas correspondientes a la falsificación de marcas se regularán de la siguiente manera.

Serán infracciones administrativas las siguientes:

- La realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres dentro de la industria;
- El comercio o prestación de productos y servicios, respectivamente, que infrinjan en competencia desleal;
- La venta o circulación de productos, los cuales indiquen que están protegidos por alguna marca registrada sin estarlo;

- El comercio o circulación de productos protegidos por alguna marca registrada cuando su registro ha sido declarado nulo, caducado o cancelado, para tales efectos se incurrirá en infracción administrativa, cuando haya transcurrido el término de un año contado a partir de la fecha en que se emitió la resolución definitiva o la declaración de caducidad del registro y se hubiese continuado con la comercialización de los bienes amparados con la "supuesta" marca registrada;
- El uso de una marca parecida, a otra con registro anterior, con el objetivo de proteger los mismos o similares productos a aquellos que estuviesen amparados por la que estuviese registrada y certificada, de tal forma que se pudiera producir confusión en el consumidor;
- El uso de una marca registrada, sin consentimiento previo por parte del titular, como elemento constitutivo del nombre comercial, denominación o razón social de algún establecimiento, cuya actividad sea la comercialización de los productos protegidos por aquella;
- La realización de actos, que produzcan error, engaño o confusión en el consumidor, relativos a la suposición o creencia infundada de:
 - ✓ La existencia de una asociación entre una empresa legalmente reconocida y otra propiedad de un tercero;
 - ✓ Que la fabricación de los productos se encuentra bajo la supervisión, consentimiento, autorización o licencia - de la empresa comercial y legalmente reconocida; y
 - ✓ Que el producto proviene de determinada región, país o localidad distinta al lugar verdadero de procedencia.
- Lograr el desprestigio de productos, servicios, actividades industriales y comerciales o el de la empresa legalmente constituida;
- El uso de una marca registrada, sin el previo consentimiento o licencia del titular, para productos iguales o similares a aquellos para los cuales aquella fue registrada;

- La comercialización o circulación de productos iguales o similares a aquellos protegidos por la marca registrada, y se sepa que ésta fue aplicada a aquellos bienes sin el consentimiento del titular;
- La comercialización o circulación de productos a los cuales se les hubiese empleado una marca registrada, y ésta haya sido alterada, suplida, destruida total o parcialmente;

Las sanciones a dichas infracciones serán las siguientes:

- Multa de veinte mil días de salario mínimo general vigente dentro del Distrito Federal;
- Multa adicional, por cada día que dure la infracción, de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- Clausura temporal del establecimiento o empresa por noventa días;
- Clausura definitiva;
- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas y;
- Indemnización por los daños y perjuicios que se le causen al afectado, así como la reparación del daño material.

En los casos de reincidencia las multas anteriores podrán duplicarse sin que excedan del triple máximo, es decir hasta sesenta mil días de salario mínimo o en el caso de la multa adicional hasta mil quinientos días de salario mínimo general vigente dentro del Distrito Federal.

Para tal efecto, se deberá entender por reincidencia, a cada una de las continuas o subsecuentes infracciones a un mismo hecho dentro de los dos años siguientes contados a partir del día en que se emitió la resolución definitiva relativa a la infracción cometida.

La clausura se impondrá en la resolución definitiva, así como las multas.

Para que proceda la clausura definitiva del establecimiento, será necesario que éste haya sido clausurado dos veces dentro del término de dos años.

Para la determinación de las anteriores sanciones se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- La intencionalidad de la acción u omisión considerada como el elemento indispensable en la infracción;
- Las condiciones económicas en las que se encuentre el infractor; y
- La gravedad, daño y perjuicio que la infracción haya causado en el comercio de los productos o en la prestación de servicios.

La reparación del daño material o la indemnización por daños y perjuicios no será menor al cuarenta por ciento del precio en que se vendió cada producto o servicio implícitos en la violación de los preceptos legales protectores de las marcas, ya mencionados.

Se considerarán delitos:

- La falsificación dolosa y con fines comerciales de marcas legalmente registradas;
- La producción, almacenaje, comercialización, transportación, distribución e importación de productos que contengan una marca falsificada, así como contribuir o abastecer de materias primas e insumos económicos para la fabricación de mercancías con marca falsificadas; y
- La reincidencia en las conductas previstas en los casos de infracciones administrativas, siempre y cuando la sanción administrativa de éstas haya quedado firme.

Las sanciones a estos delitos serán las siguientes:

Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario general vigente en el Distrito Federal, a todas aquellas personas que vendan o comercialicen con productos de marcas falsificadas en vías o lugares públicos.

Se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente dentro del Distrito Federal, a toda aquella persona que reincida en las conductas previstas en los casos de infracciones administrativas.

Se impondrán de tres y diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a las personas que falsifiquen dolosa y con fines comerciales marcas legalmente registradas

Lo mismo será aplicable a todas aquellas personas que produzcan, almacenen, comercialicen, transporten, distribuyan o importen productos que contengan una marca falsificada, así como contribuir o abastecer de materias primas e insumos económicos para la fabricación de mercancías con marca falsificadas.

Tendrán competencia, los Tribunales Administrativos, para conocer de los delitos, infracciones administrativas y medidas precautorias que se susciten dentro del procedimiento en materia de Propiedad Industrial.

En el caso de que los delitos o infracciones sólo dañen derechos o intereses particulares, podrán ser competentes para conocer del asunto a elección del actor, los Tribunales del Orden Común.

Para el ejercicio de acciones civiles o penales derivadas de la violación en contra del derecho marcario será necesario que el titular de la marca haya establecido en los productos, envases y embalajes las leyendas "HECHO EN MÉXICO", "MARCA REGISTRADA" o las siglas "M.R".

4.2.- ESTATUTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CON RELACIÓN A LA PROTECCIÓN DE MARCAS.⁴³

De acuerdo con los estatutos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se definirá como marca al signo o combinación de signos que sea utilizada para distinguir productos y servicios con respecto a otros similares u homogéneos que se encontrasen dentro del mercado.

Los lineamientos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) determinan que la finalidad de la marca es la identificación de los productos y servicios que genera el sector productivo. De tal forma que el principal énfasis se debe observar en la calidad o eficacia distintiva de la marca en cuestión.

Con relación a los objetivos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Economía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, siendo así la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad Industrial dentro del territorio mexicano.

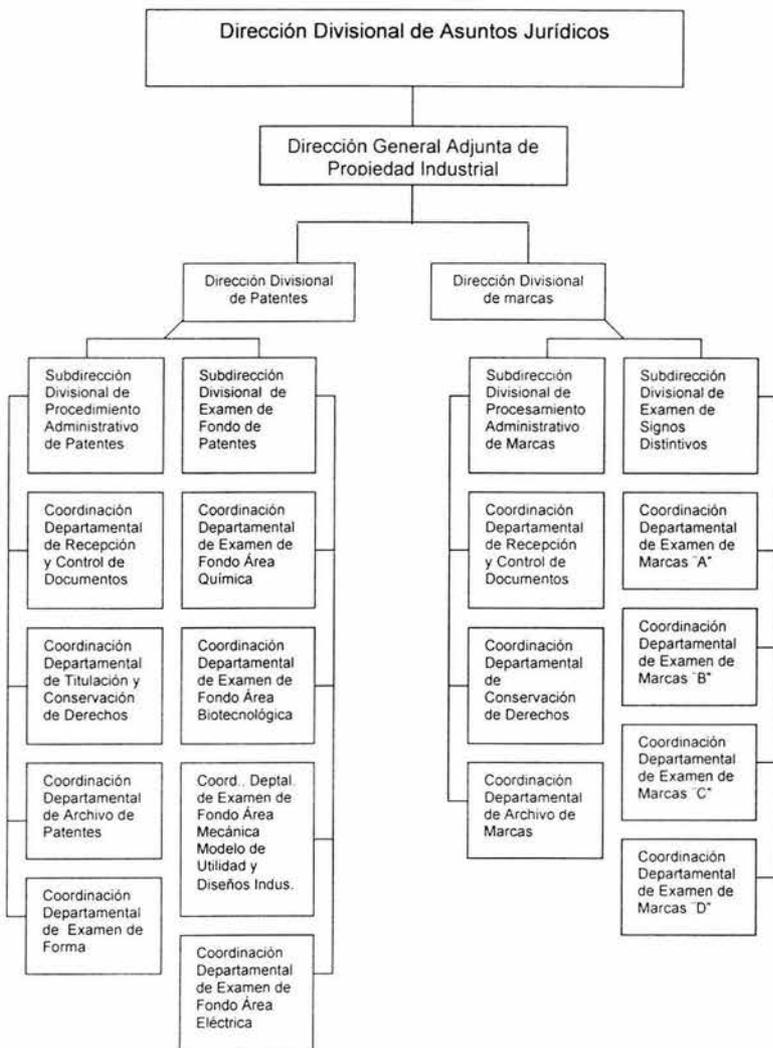
En cuanto a sus características y funciones, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se encuentra capacitado para fomentar y proteger la propiedad industrial; es decir todos aquellos derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado por un tiempo determinado a los creadores e innovadores, así como a todas aquellas personas que pretendan distinguir sus productos o servicios dentro del mercado.

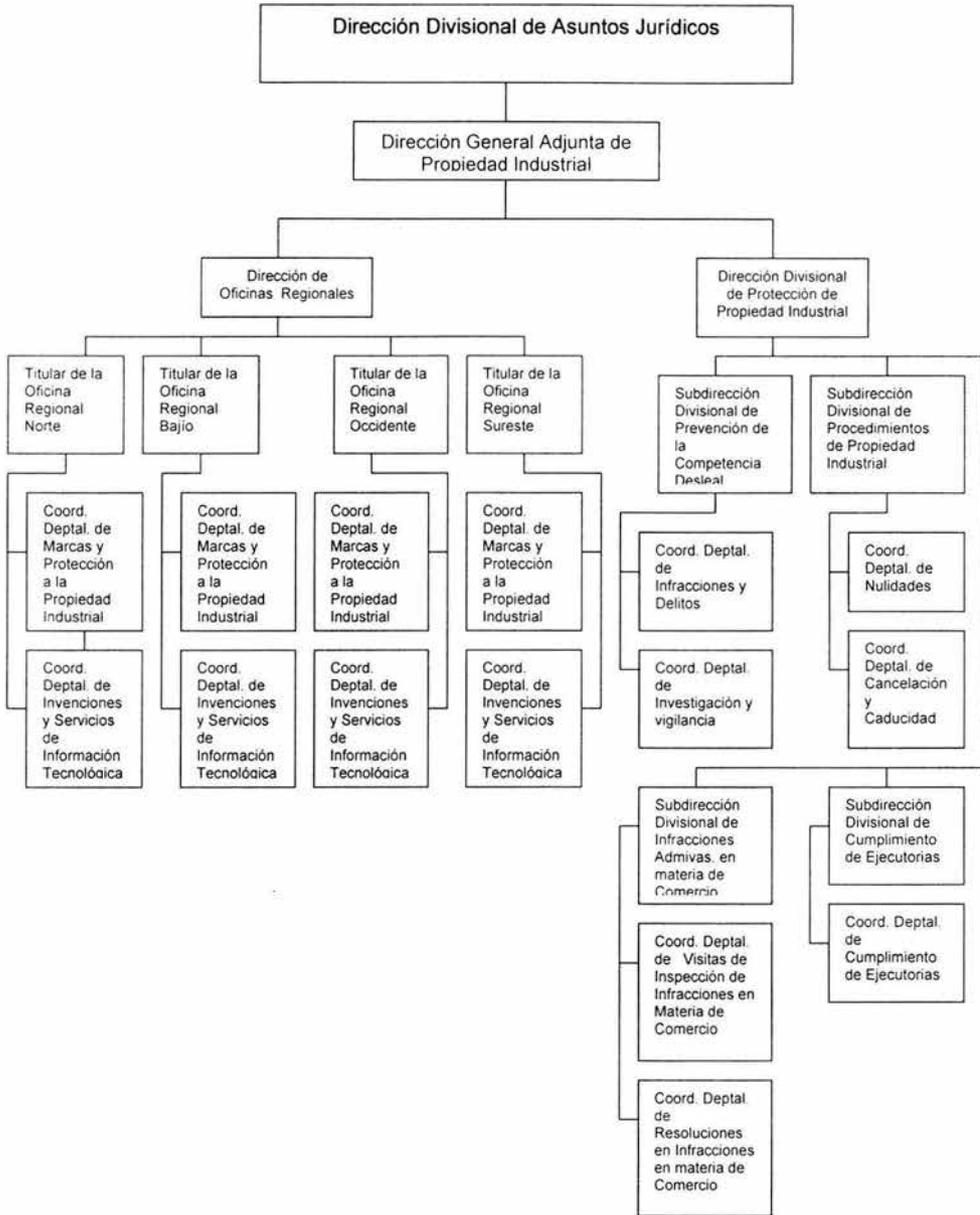
⁴³ <http://ias.impi.gob.mx:7778/impil/jsp>. Fecha de consulta: 24/06/04

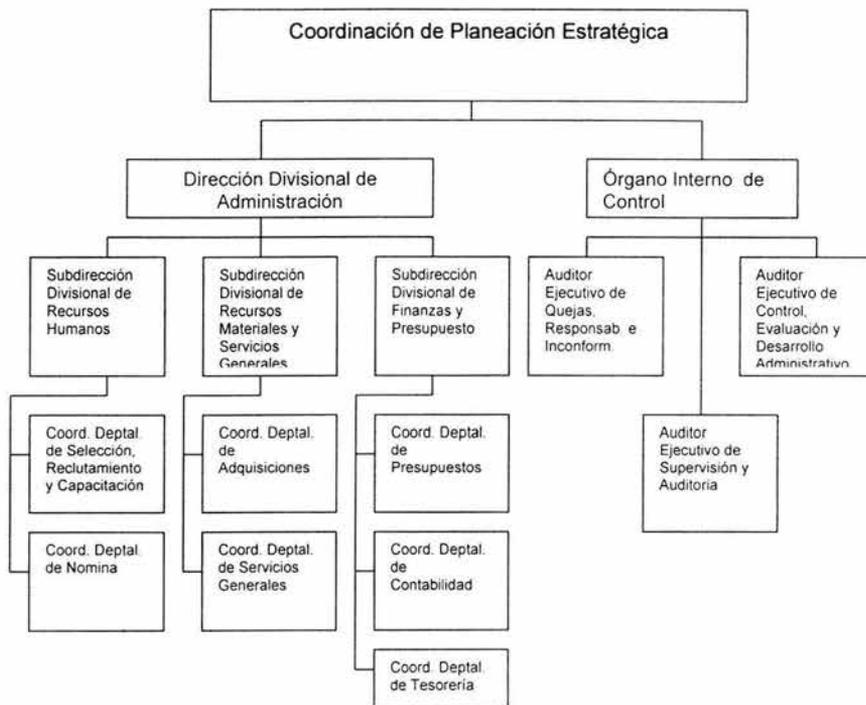
Entre las principales funciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentran las siguientes:

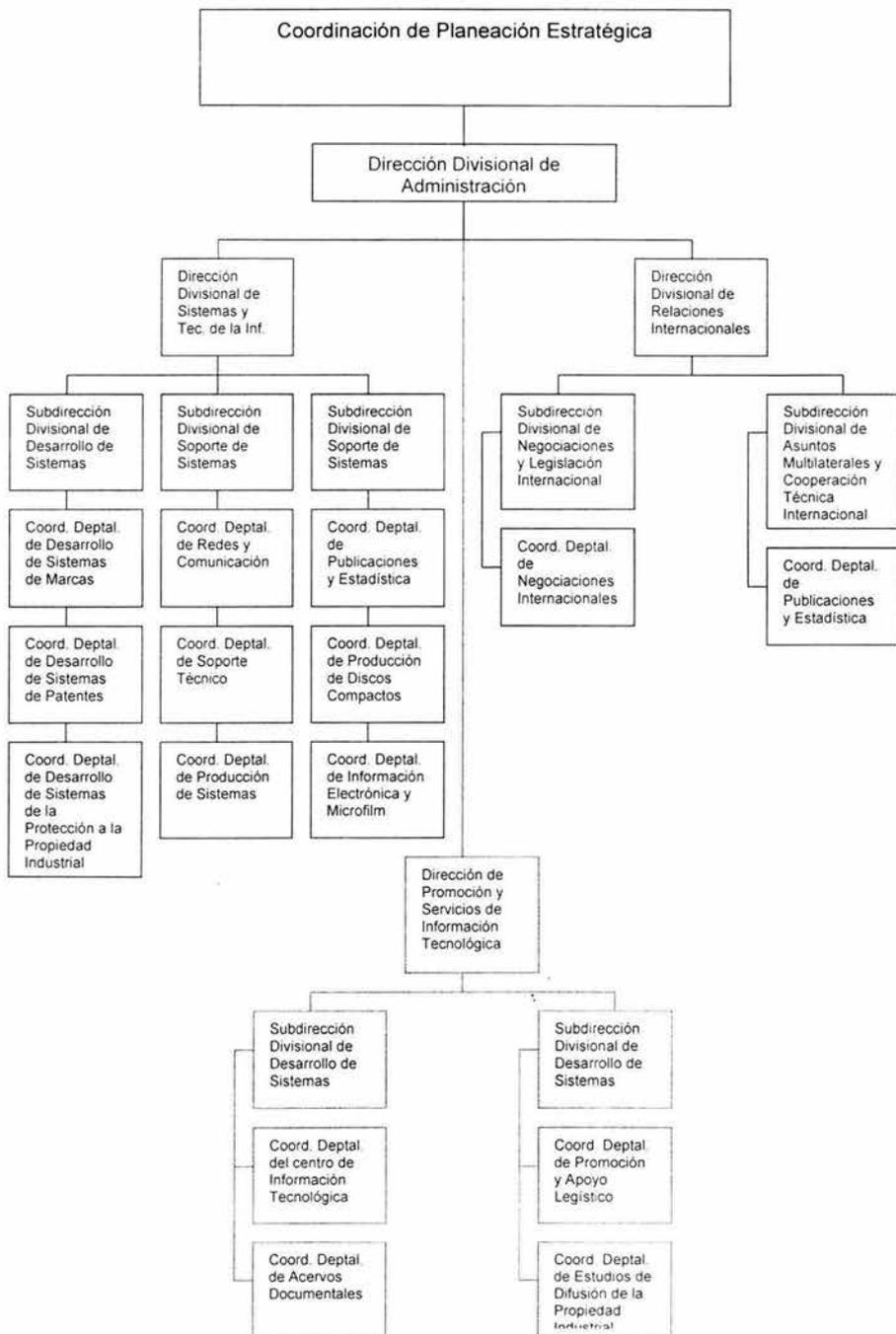
- Orientar y asesorar en el otorgamiento de los derechos de propiedad industrial (patente, modelo de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados, marcas, avisos, nombres comerciales, denominación de origen e inclusive secretos industriales).
- Prevenir y combatir los actos que atente contra la propiedad industrial o constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes.
- Promover la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas, y la difusión con respecto a todos aquellos conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando, así la transferencia de tecnología contribuyendo de tal forma a la actualización tecnológica empresarial, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica.
- Incentivar la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas de proteger la propiedad industrial dentro del País del que se trate.
- En cuanto a la protección de los signos distintivos (marcas), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) cuenta con una guía que facilita el acceso para solicitar la protección con respecto a aquellos.
- Sustanciar los procedimientos relativos a la nulidad, caducidad y cancelación de derechos, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes.
- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas, ordenar y practicar visitas de inspección, establecer las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial, oír en su defensa a los presuntos infractores e imponer las sanciones correspondientes.
- Fungir como arbitro en las controversias correspondientes al pago de daños y perjuicios derivados de alguna violación a los derechos marcarios.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se encuentra conformado por una Dirección General de la cual se derivan la Dirección Divisonal de Asuntos Jurídicos y la Coordinación de Planeación Estratégica, de tal forma a continuación se desglosa la forma en que están estructuradas.









Para la protección y regulación de las marcas el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta en su estructura con la Dirección Divisional de Marcas, la cual depende directamente de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial, de tal forma que únicamente se desglosarán las funciones de estas dos Direcciones, ya que dentro de sus atribuciones se encuentra lo que nos atañe en cuanto al título de éste segundo tema.

La Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial tendrá como facultades las siguientes:

- Determinar las políticas y lineamientos institucionales para los trámites relativos al otorgamiento y conservación con respecto a los derechos de Propiedad Industrial;
- Otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales; que se tramiten conforme a lo que dictamina la Ley de la Propiedad Industrial, de la cual se hizo mención en el capítulo 3;
- Asesorar sobre los trámites relativos al otorgamiento y conservación de derechos marcarios;
- Organizar, coordinar y evaluar la atención, supervisión, así como toda orientación respecto de los servicios que se prestan al público;
- Emitir las resoluciones relacionadas con los procedimientos para el otorgamiento y conservación de los derechos marcarios, así mismo de todas aquellas declaraciones administrativas que se hayan interpuesto conforme a la ley;
- Actuar como conciliador en los intereses de las partes involucradas en aquellos procedimientos de declaración administrativa, en los que la situación lo amerite se hubiese solicitado por las partes; y
- Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos marcarios.

La Dirección Divisional de Marcas tendrá las siguientes facultades:

- Determinar y aplicar las políticas institucionales para el trámite del registro de marcas, la publicación de nombres comerciales, así como lo relativo a las licencias o transmisiones de derechos relativos a los registros anteriormente señalados;
- Aplicar las disposiciones legales relativas a los procedimientos para el registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, así como las relativas a las licencias o transmisión de derechos relativos a los registros anteriormente señalados;
- Otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales;
- Asesorar sobre el trámite y registro de marcas, avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales; así como lo relativo a la explotación de los derechos marcarios, otorgados por las disposiciones legales aplicables a esta materia;
- Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento, respecto de solicitudes relativas al registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales;
- Expresar las resoluciones sobre las solicitudes o promociones que se presenten para la inscripción de licencias y transmisión de derechos derivados del registro de una marca, aviso comercial, así como de la publicación de algún nombre comercial; y
- Coadyuvar en la promoción y fomento de la protección a los derechos resultantes del registro marcario.

4.3.- ESTATUTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON RELACIÓN A LA FALSIFICACIÓN O PIRATERÍA DE MARCAS.⁴⁴

Según los estatutos de la Procuraduría General de la República, Piratería se entenderá como toda aquella actividad ilícita que afecta los derechos marcarios, así como, los derechos de autor.

Bajo estos estatutos la Procuraduría establece que el concepto de Propiedad Industrial tutela todo lo relativo a marcas para productos o servicios, patentes, certificados de invención, dibujos o modelos industriales y competencia desleal.

La Procuraduría General de la República determina que el atentado más común en contra de la Propiedad Industrial es aquel que afecta el derecho de reproducción y su distribución en el ámbito comercial. Dicha duplicación a gran escala ocasiona no solamente daños al derecho moral de los autores o titulares de una marca, que consiste en la creación, divulgación, publicación, corrección o modificación, etc, sino también al patrimonio de las personas creadoras de algún signo distintivo u obra artística cualquiera que ésta sea.

Este problema, según la Procuraduría General de la República, ha causado graves estragos en las sociedades autorales y organizaciones empresariales, así como, en la economía del país, ya que la reproducción ilegal de marcas u obras artísticas cualesquiera que sean producen la no entrada de capital al país.

La visión de la Procuraduría General de la República, con respecto a este serio problema que amenaza cada día más a la sociedad mexicana, será la de constituir un frente institucional eficaz para el control y supervisión, en cuanto a la aplicación de normas administrativas en materia de Propiedad Industrial, así como para la prevención, persecución e investigación de los delitos en dicha materia,

⁴⁴ www.pgr.gob.mx. Fecha de consulta: 28/06/04.

mediante una sistemática realización de acciones especializadas encaminadas a reducir la comisión delictiva, lo que se logrará con las propuestas, formuladas por esta dependencia, de reformas legislativas que faciliten las acciones institucionales de concientización para la prevención del ilícito, así como lo relativo al suministro de materia prima con el cual se comete la reproducción ilícita de bienes protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

La misión de la Procuraduría General de la República es atender y proteger los derechos de Propiedad Industrial, mediante la integración de un frente constituido por autoridades administrativas, preventivas e investigadoras de delitos en esta materia y las organizaciones, empresas, órganos que ejercen derechos de Propiedad Industrial.

La Procuraduría General de la República señala que la situación actual por la que atraviesa México debido a la comisión de los delitos marcarios, es grave, así mismo determina que el combate a dichos ilícitos ha sido una demanda reiterada de los sectores afectados y por los principales socios de México en el extranjero.

Según cifras proporcionadas por la Alianza Internacional de la Propiedad Industrial e Intelectual, en México hubo pérdidas generadas por la violación a los derechos de Propiedad Industrial de aproximadamente \$ 2, 935.5 millones de dólares.

Las pérdidas que se encuentran referidas en el párrafo anterior resultan de lo siguiente:

- Películas \$ 338 millones de dólares,
- Música \$ 956.8 millones de dólares,
- Marca de software de negocios \$ 742.9 millones de dólares,
- Marca de software de entretenimiento \$ 685.8 millones de dólares, y
- Libros \$ 212 millones de dólares

Dando así la cantidad perdida de \$ 2, 935.5 millones de dólares.

La Procuraduría General de la República establece que las principales zonas de incidencia son:



En el contexto internacional, señala la Procuraduría General de la República, México se encuentra en el sexto lugar de tras de China, Rusia, Taiwán, Italia y Corea, los cuales forman parte de la International Property Alliance que es la encargada de monitorear las pérdidas estimadas por la producción y comercialización de mercancías apócrifas

En las acciones de investigación y persecución de los delitos contra los Derechos de la Propiedad Industrial, la Procuraduría General de la República (en cifras de Diciembre del 2000 al 25 junio 2004), ha cateado 2,943 inmuebles;

realizado 6,585 operativos; asegurado 1,730,174 videogramas (VHS y DVD), 188,044 videojuegos, 18,474,420 audiocassetes y CD's, 22,147,420 en materia prima, 31,590 marcas de software, 2,392,436 prendas de vestir, 144,778 materia prima de vestir (tela), 8,709,220 accesorios de vestir, 19,419 aparatos eléctricos, 50,594,793 artículos publicitarios, 253,334 juguetes, 3,486 libros, 27,486 enseres domésticos, 210,749 artículos de papelería, 394,914 artículos industriales, 6,656,858 cigarrillos, y 253,855 en calzado. Así mismo ha desmantelado 6 fabricas de prendas de vestir, asegurado a 1,076 personas, 38 vehículos, 178 maquinarias, 168,495 en bienes, 5 inmuebles y 8 armas.

La Procuraduría General de la República cuenta con estrategias generales que consisten en:

1. **Coordinación:** Entre las autoridades competentes de los tres ordenes gubernamentales, para atender integralmente la problemática resultante de la falsificación o piratería de marcas.
2. **Vinculación entre la autoridad y los titulares de derechos:** Para recoger directamente sus querellas, asesorarlos en la materia y elaborara conjuntamente estrategias cuyos resultados sean evaluados de manera transparente.
3. **Reorganización:** Para aplicar todos los recursos institucionales necesarios para atender el problema de la falsificación o piratería de marcas, para tal efecto será indispensable que exista una distribución adecuada de las competencias atendiendo a su especialidad y regionalidad.
4. **Capacitación:** La cual dotará al personal responsable en forma permanente de toda aptitud para hacer frente en forma eficiente a la problemática que nos atañe.
5. **Intensificación de acciones:** Necesaria para incrementar los resultados e incidir en la no comisión del delito que atente contra los derechos marcarios.

En cuanto a sus líneas de acción la Procuraduría General de la República determina lo siguiente:

1. Fortalecer la labor de inteligencia para incrementar y hacer mayormente efectivos los operativos en contra de la falsificación o piratería de productos ilegales.
2. Exponer el impacto de las acciones institucionales realizadas contra el ilícito de falsificación o piratería de productos con marca legalmente reconocida.
3. Coordinar estratégica e interinstitucionalmente los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas con esta dependencia.
4. Intensificar la capacitación al personal de las dependencias encargadas del resguardo y atención hacia los derechos marcarios.
5. Instalar comités interinstitucionales para atender y proteger los derechos de Propiedad Industrial.
6. Incorporar a representante del Poder Judicial Federal y del Gobierno del Distrito Federal al Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial e Intelectual.

El combate a la falsificación de marcas constituye una prioridad para el Gobierno Federal y por consiguiente para esta Procuraduría General de la República, es por ello que se crea el Plan de Usurpación, cuya visión es constituir un frente institucional para hacer frente a los delitos en materia de Propiedad Industrial.

Por lo anteriormente expuesto surge el Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, que es un organismo integrado por el sector público, social y empresas afectadas por los ilícitos cometidos en contra de los derechos marcarios tutelados por la Ley de Propiedad Industrial, que estudia, planea, coordina, controla y evalúa, tanto las acciones realizadas como los resultados obtenidos del combate contra el delito ya mencionado.

Este organismo funciona con tres comisiones que son: legislativa, de capacitación y fiscal.

La creación de este organismo ha dado origen a:

- Una comunicación permanente entre los afectados y las autoridades;
- Una transparencia en la actuación de las autoridades y el proceder de los afectados;
- La confianza entre sus integrantes;
- Un análisis y estrategias colectivos con respecto a la lucha en contra del delito de falsificación o piratería de marcas; y
- Mejoras cuantitativas y cualitativas en cuanto al resultado de la lucha contra la falsificación o piratería de marcas.

Los participantes de este Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual son:

Sector Público:

- Procuraduría General de la República.
- Secretaría de Economía (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).
- Secretaría de Educación Pública (Instituto Nacional del Derecho de Autor).
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Administración Central de Investigación Aduanera y el Servicio de Administración de Bienes Asegurados).
- Secretaría de Seguridad Pública.
- Secretaría de Gobernación (Centro de Investigación y Seguridad Nacional).
- Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal.

Sector Social:

- Cámara Nacional de la Industria del Vestido.
- Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.
- Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
- Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable.
- Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas.
- Sociedad de Autores y Compositores de México.

- Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor.
- Asociación Protectora de Derechos Intelectuales Fonográficos.
- Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas.
- Productores Nacionales de Fonogramas, Videogramas y Multimedia, A. C.
- Motion Pictures Association.
- Asociación Mexicana de Propiedad Intelectual.
- Asociación Mexicana del Derecho de la Industria del Entretenimiento y Actividades Culturales.
- Embajada de los Estados Unidos de América.

Sector Privado:

- Grupo Televisa.
- Phillip Morris de México.
- British American Tobacco – México.
- Adidas.
- Nike.
- NFL.
- Epson.
- Canon.
- Xerox.
- Microsoft.
- Auto Desk.
- Levis.
- Calvin Klein.
- Guess.
- Warner.
- Louis Vuitton Malletier.
- United Picture.
- Hanna Barbera.
- Mattel.
- Play Station.

➤ Nintendo.

Con la creación del Plan de Usurpación y de este Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual es como la Procuraduría General de la República combate la Falsificación o Piratería de productos con marcas apócrifas.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- La Propiedad Industrial en México no tiene un sustento histórico legal, ya que durante el estudio realizado sobre la historia de dicha rama del Derecho en la época precortesiana, se observa que ningún rasgo legislativo determina la existencia de las marcas como son conocidas en la actualidad.

SEGUNDA.- Durante la época colonial se comienzan a reglamentar dos especies de marcas, con fines comerciales y sin propósitos mercantiles, las primeras eran aquellas que debían llevar los productos de plata u oro, y las segundas llamadas de fuego que eran puestas a libros, ganado, inclusive a esclavos indígenas.

TERCERA.- Durante la época independiente se encuentra una que otra disposición, con respecto a la Propiedad Industrial, pero sin conceptualizar y regular legalmente dicho campo del Derecho.

CUARTA.- Debido al desarrollo tanto social como económico del país durante el porfiriato, se regula ya en forma lo relativo a la Propiedad Industrial y es a partir de entonces cuando los legisladores le empiezan a dar cauce a las legislaciones subsecuentes hasta llegar a la ley de 1942 aún vigente en nuestros días, en base a esto se puede establecer o determinar el comienzo de la historia del Derecho mexicano marcario.

QUINTA.- El Derecho y la sociedad mercantil, en la actualidad, se encuentran en una situación precaria gracias a la falta de interés que existió, hasta hace tres años por parte de los legisladores e impartidores de justicia, de reformar y aplicar las leyes marcarias.

SEXTA.- Uno de los problemas que acarrea la Propiedad Industrial en México es la falta de sanciones enérgicas para quienes cometan el delito de

falsificación marcaria, puesto que las actuales, ya son obsoletas y vetustas, puesto que la base de la ley que nos rige actualmente es de 1942.

SÉPTIMA.- La propiedad Industrial en México, no tiene el soporte jurídico necesario para hacer frente al ilícito de falsificación marcaria, ya que los juristas y aquellos encargados de impartir justicia le dan mayor importancia a otros campos del derecho que en algunas ocasiones no necesitan la atención que sí requiere el gran problema de la Propiedad Industrial.

OCTAVA.- La concepción del delito de falsificación marcaria en el Derecho Mexicano, es deficiente, con respecto a la conceptualización que tienen de ella otros países, ya que, estadísticamente, México es uno de los países con mayor índice de marcas y productos falsificados.

NOVENA.- El problema sobre la falta de conocimiento por el que está pasando el Derecho de la Propiedad Industrial no es solamente culpa de los legisladores, senadores, juristas o impartidores de justicia, sino también de las instituciones encargadas de la educación profesional, que dan mayor importancia a otras ramas del derecho, las cuales ya están demasiado saturadas.

DECIMA.- La facultad que tienen, tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como los Tribunales Administrativos para impartir justicia en los asuntos de Propiedad Industrial, es insuficiente, ya que por su capacidad de conocimiento no son susceptibles de otorgar un procedimiento ágil y menos gravoso.

DECIMO PRIMERA.- La Procuraduría General de la República ha realizado múltiples operativos para combatir la falsificación marcaria, de los cuales el 30% resulta satisfactorio, mientras que el 70% restante es ineficiente, ya que realizan los operativos en los lugares en donde normalmente se cometen los delitos cuando los infractores no se encuentran en él, asegurando únicamente los bienes objeto del delito.

DECIMO SEGUNDA.- La Propiedad Industrial en México es una rama del derecho que requiere de mayor atención e información para la sociedad, con el principal objetivo de que los consumidores, al realizar el consumo de material apócrifo, entiendan el grave problema que les causa a las empresas legalmente establecidas.

DECIMO TERCERA.- La Propiedad Industrial requiere de mayor difusión y literatura, dirigida a todas las grandes ramas de la sociedad, ya que al realizar la investigación de este texto se pudo observar la falta de información literaria concerniente al Derecho marcario y de las acciones que lo violentan, por ello es que el delito en cuestión cada día aumenta más.

DECIMO CUARTA.- Otra, desde mi punto de vista, causante del delito en cuestión es la carente regulación a las empresas legalmente establecidas, ya que por información de gerentes generales pertenecientes a empresas privadas, tanto los altos funcionarios de las mismas, como las autoridades judiciales y administrativas son los causantes del delito en cuestión.

BIBLIOGRAFIA.

ARCE, Alberto G. *Derecho Internacional Privado*. Undécima edición. Imprenta Universitaria. México, 1996.

ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto. *Derecho de Marcas*. Fundación Centro de Estudios Políticos y Administrativos, Argentina, 1999.

BARRERA GRAF, Jorge. *Tratado de Derecho Mercantil*. Editorial Porrúa, S. A., México, 1998.

BARRERA GRAF, Jorge. *Comentarios al proyecto del Código de Comercio Mexicano* Editorial Porrúa S. A. , México, 1995.

BURGOA O., Ignacio. *Derecho Constitucional Mexicano*. Undécima edición. Editorial Porrúa, México, 1997.

CARNELUTTI, Francesco. *Usucapion de la Propiedad Industrial*. Traducción de Francisco Apodaca y Osuna, Editorial Porrúa, S. A., México, 1995.

CASADO CERVIÑO, Alberto. *Derecho de Marcas y Protección de los Consumidores: El Tratamiento del Error del Consumidor*. Editorial Tecnos, Madrid, España, c. 2000.

DE LA TORRE, Juan. *Legislación de Patentes y Marcas*. Editorial Ariel, México, 1997.

DUBLAN, Manuel y LOZANO, José María. *Legislación Mexicana*. Imprenta del Comercio, México, 1897, tomo XXVII.

ESQUIVEL OBREGÓN, Toribio. *Apuntes para la Historia del Derecho en México*. Quincuagésima edición. Editorial Esfinge, México, 1997.

GARCIA MAYNEZ, Eduardo. *Introducción al Estudio del Derecho*. Cuadragésima octava edición, Editorial Porrúa, S. A., México, 1996.

PEREZ MIRANDA, Rafael. *Propiedad Industrial y Competencia en México, un Enfoque de Derecho Económico*. Segunda edición, Editorial Porrúa, México, 1999.

PINA, Rafael de. y PINA VARA, Rafael de. *Diccionario de Derecho*. Vigésimo quinta edición. Editorial Porrúa, México, 1998.

RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario. Las marcas industriales y comerciales en México*. Editorial Porrúa, México, 1998.

RANGEL MEDINA, David. *Derecho Intelectual*. Editorial McGraw – Hill, México, 1998.

REYES LOMELIN, Arturo David. *La Protección de la marca mediante acciones civiles*. Editorial Porrúa, México, 2003.

SEARA VAZQUEZ, Modesto. *Derecho Internacional Público*. Decimoséptima edición. Editorial Porrúa, México, 1998.

SERRANO MIGALLON, Fernando. *La propiedad Industrial en México*. Segunda edición, Editorial Porrúa, México, 1995.

SONI CASSANI, Mariano y SONI FERNÁNDEZ, Mariano. *Marco jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial*. Editorial Porrúa, México, 1997.

SONI CASSANI, Mariano. *Tratados Internacionales en Materia de Propiedad Industrial / Asociación Interamericana de Propiedad Industrial*. Asociación Interamericana de Propiedad Industrial, Chile, 1995.

LEGISLACIÓN APLICABLE.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porrúa, México, 2004.

Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Esfinge, México, 2004.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, México, 2004.

PAGINAS DE INTERNET.

10/04/04 <http://www.OMPI.int>

10/04/04 http://www.sice.oas.org/int_porpl/.

20/04/04 <http://www.ue.org>.

26/04/04 [http:// www.software.com/TLC/tlcs.asp](http://www.software.com/TLC/tlcs.asp).

07/05/04 [http:// info4.juridicas.unam.mx/ijure](http://info4.juridicas.unam.mx/ijure).

07/05/04 [http:// www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

24/06/04 <http://ias.impi.gob.mx:7778/impi/jsp>

28/06/04 [http:// www.pgr.gob.mx](http://www.pgr.gob.mx)