



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR

“LA VENTA DE PRODUCTOS
DE IMITACIÓN EN LA RED”

T E S I S

PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T Á:
LETICIA LESLIE RODRÍGUEZ LOZA

ASESOR:

LIC. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ

CIUDAD UNIVERSITARIA.

MÉXICO, D.F. 2005



0350224



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

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

26 DE OCTUBRE DE 2005.

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

LA pasante de Derecho señorita **RODRÍGUEZ LOZA LETICIA LESLIE** , ha elaborado en este seminario bajo la dirección de **CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**, la tesis titulada:

“LA VENTA DE PRODUCTOS DE IMITACIÓN EN LA RED ”

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

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

CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

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



CBCH*amr.

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

NOMBRE: Leticia Leslie Rodríguez Loza

FECHA: 24 de Noviembre de 2005

FIRMA: Leticia Rodríguez Loza

AGRADECIMIENTOS

A DIOS, por darme tantas bendiciones en la vida, como mi familia y amigos, por estar siempre conmigo en todo momento.

A MIS PADRES MERCEDES Y VICTOR, por darme la vida, por ser mis mejores ejemplos como persona, por apoyarme siempre, por ayudarme a salir adelante cuando más lo he necesitado, por compartir una vida de dicha y felicidad, por quererme demasiado, por estar siempre pendientes de mí; darles las gracias por ser la persona que hoy soy y por todo lo que me han dado, que sin ellos no hubiera logrado llegar hasta esta etapa de mi vida; mil gracias por todo.

A MI HERMANO ALEJANDRO, por ser también un ejemplo a seguir, al cual admiro mucho porque siempre alcanza los objetivos que se plantea, por quererme tanto, por brindarme su apoyo y por compartir todas las experiencias que se puede tener como hermano.

A MIS TIOS, por ser un apoyo en mi vida, por su cariño que me brindan y por los buenos momentos que hemos pasado.

A MIS ABUELITOS, JUANITA, ROBERTO Y JUAN, aunque ya no están físicamente, siempre están presentes conmigo y por haber sido un ejemplo a seguir, y a mi abue **SILVIA**, que también ha estado conmigo en cada momento de mi vida.

A MI PRIMA EDNA, por ser como una hermana, con quien he vivido muchísimos momentos felices, y me ha brindado su apoyo incondicionalmente; por compartir toda una vida de travesuras y alegrías. Sin olvidar a mis primos MIGUEL, ERIKA y ANDREA.

A MIS AMIGAS: CAROLINA Y DULCE, por estar siempre conmigo cuando más las he necesitado, por brindarme su hermosa amistad incondicional y la unión que he encontrado en ustedes, lo cual representa un ánimo para seguir adelante, con quienes he vivido los mejores momentos y los que vendrán, darles las gracias por ayudarme a salir adelante, porque sin ellas tampoco hubiera logrado la realización de éste objetivo, ¡muchísimas gracias!

A MI ASESOR: LIC. CÉSAR BENEDICTO, por ayudarme a la realización de éste trabajo, por su enseñanza que me ha brindado y conocimientos transmitidos, por su tiempo y comprensión.

A MIS AMIGAS: JOSELYN, GABY, MIRIAM, NANCY, AZU Y OMAR (q.e.p.d), que me han brindado su amistad y por haber compartido momentos inolvidables.

CAPITULO II LEGISLACIÓN DE LA IMITACIÓN DE LAS MARCAS

II.1	Convenio de París.....	37
II.2	Ley de Marcas de Fábricas de 1889.....	42
II.3	Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.....	48
II.4	Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928.....	53
II.5	Ley de la Propiedad Industrial de 1942.....	56
II.6	Ley de Invenciones y Marcas de 1976.....	60
II.7	Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial..... de 1991	62

CAPITULO III LA IMITACIÓN DE LAS MARCAS

III.1	La Imitación como impedimento del registro de la marca.....	65
III.2	Causa de nulidad del registro de la marca.....	68
III.3	Confusión de las Marcas.....	73
III.4	Clases de Confusión.....	75
III.4.1	Confusión Fonética.....	77
III.4.1.1	Pronunciación Incorrecta.....	79
III.4.1.2	Palabras en Idiomas Extranjeros.....	80
III.4.1.3	Las Siglas.....	80
III.4.2	Confusión Ideológica.....	80
III.4.2.1	Similitud Conceptual de Palabras.....	82
III.4.2.2	Similitud Conceptual de Dibujos.....	82
III.4.2.3	Similitud Conceptual entre una Palabra y un Dibujo.....	82
III.4.2.4	Palabras con Significados Contrapuestos.....	83
III.4.2.5	Por la Inclusión en la Marca del Nombre Producto a distinguir.....	83
III.4.2.6	Entre una palabra en Idioma Extranjero y su Traducción.....	83
III.4.3	Confusión Visual o Gráfica.....	84
III.5	Criterios para juzgar la Imitación de Marcas.....	89

CAPITULO IV.

EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y LAS MARCAS

IV.1	Definición de Comercio.....	92
IV.2	Definición de Comercio Electrónico.....	93
IV.3	El Comercio Electrónico.....	96
IV.4	El Comercio Electrónico y las Marcas.....	97
IV.5	Derechos de Propiedad sobre bienes inmateriales.....	98
IV.6	Las Marcas en Internet.....	99
IV.6.1	Los signos distintivos.....	100
IV.7	Las Marcas registradas y Nombres de Dominio.....	103
IV.8	El Nombre de Dominio.....	104
IV.9	Exclusión para las Marcas famosas y notoriamente conocidas...	106
IV.10	Conflictos Marcarios en Internet.....	107
IV.10.1	Usurpación de Marcas en Internet “Cybersquatting”	108
IV.10.2	Marcas idénticas o similares que solicitan un dominio...	109
IV.10.3	Confusión de Marcas.....	110
IV.10.4	Dilución de Marcas.....	111
IV.11	Diferencias entre el registro de una Marca y un Nombre de Dominio.....	112
CONCLUSIONES.....		114
ANEXO		119
BIBLIOGRAFIA.....		125

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la carrera he obtenido conocimientos que a la fecha me han servido para determinar cual será el tema a desarrollar, como último trabajo escolar de la carrera profesional para la obtención del título de Licenciado en Derecho.

Considero que este tema es de gran importancia, el cual lleva por título “La Venta de Productos de Imitación en la Red”, donde puede observarse dentro de la Propiedad Intelectual, se clasifica en Propiedad Industrial y Derechos de Autor, refiriéndonos sólo a la primera, por estar relacionado con dicho trabajo, al pertenecer al ámbito de los derechos de creación intelectual, de tal forma que la autoridad encargada de aplicar disposiciones relacionadas con éste, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI (organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio). estableciendo la clasificación de lo que son las Invenciones (Patentes); y Signos Distintivos; en éstos últimos se encuentra la Marca, Aviso Comercial, Nombre Comercial y Denominación de Origen.

La elaboración de dicho trabajo se relaciona únicamente con las Marcas, y sobre la imitación que hacen de éstas, exponiéndolas en Internet, llevando al público consumidor al engaño o error, cuando éstos pretenden realizar alguna compra, confiados de que compran el producto original, no obteniendo la satisfacción deseada .

En el primer capítulo podemos apreciar los antecedentes históricos de la Marca, así como de su concepto, características, cuál es el procedimiento de registro de una marca, sus funciones, sin

olvidar la vigencia de la misma, dejando un panorama más claro en que consiste la marca; surgiendo de ésta la competencia de los productos para distinguirlos de tal forma acostumbrando al público consumidor a reconocerlos, siendo una garantía para los consumidores que pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que deseen obtener, así que las marcas aportan una individualidad, haciendo que reconozcan el producto entre otros competidores, para evitar que lleguen a usurpar los signos, teniendo en cuenta que existen normas que regulan la protección de éste derecho.

En el segundo capítulo se habla sobre la evolución de la legislación de las Marcas en nuestro país, grosso modo, se explica desde el Convenio de París cual fue la intervención de las marcas, siendo éste un acuerdo internacional donde se previeron objetivos y procedimientos, dejando a las parte contratantes la posibilidad de regular ciertas cuestiones dentro del marco general que el Convenio establece.

Sucesivamente se contemplan las marcas en la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, en la cual fue uno de los primeros intentos por regular a las marcas, siguiendo la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, en la que define a la marca por primera vez, así como su registro, adoptando del sistema francés algunos aspectos respecto de dicha materia, dejando esta ley un interés trascendental porque perfeccionó la legislación sobre la propiedad industrial facilitando los trámites para adquirirlas.

La ley que le sucesiva fue la de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, en la que se estableció un derecho exclusivo para el uso de la marca para distinguir los productos como su procedencia, también estableció el examen de novedad como requisito previo al registro de una

marca, teniendo una vigencia de 20 años y su renovación cada 10, otro punto sobresaliente que en su reglamento aparece por primera vez la clasificación de productos con 50 clases.

Después siguió la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, la cual tenía el apoyo constitucional, refiriéndose a las facultades de la federación para legislar sobre privilegios industriales, de invención y de mejoras, y facultando al Congreso para legislar en materia de comercio. Mientras que en la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, reguló el registro de marcas, denominaciones de origen, nombres comerciales, avisos comerciales y la protección contra la competencia desleal; así como el registro de la marca ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial teniendo su uso exclusivo de 5 años.

Y por último la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, se manifiesta la vigencia de 10 años de la marca, así como la ampliación del plazo que se concede a los titulares de las marcas extranjeras para demandar la nulidad de registro marcario; y se establece el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como órgano auxiliar de la SECOFI.

En el capítulo tercero se habla de la imitación como impedimento del registro de una marca, refiriéndose que no podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra registrada para aplicarla en productos o servicios similares, estableciendo una serie de signos como no registrables en calidad de marca, haciendo hincapié a la Confusión de Marcas, en el caso de que, el consumidor compra algo que en realidad no quería comprar por la existencia del parecido que hay en las marcas, llevándolo al engaño, de tal forma que la confusión puede ser de forma directa o indirecta, éstas se explican detalladamente en que consisten cada una en dicho trabajo, teniendo en cuenta los tipos de confusión que puede ser Fonética, ésta consiste en una palabra o frase; la Ideológica, se refiere a la

idea que la marca proyecta en la mente del consumidor; y por último la Visual o Gráfica, que es la que queda gravada en la mente del individuo a través del sentido de la vista, sin olvidar los criterios para juzgar la imitación de marcas.

En el último capítulo se habla de la definición de Comercio Electrónico, de las Marcas en Internet, los conflictos que se presentan con los Nombres de Dominio, la exclusión para las Marcas famosas y notoriamente conocidas, tomando en cuenta los conflictos marcarios en Internet, entre ellos la usurpación de marcas en Internet, marcas idénticas o similares que solicitan un dominio, confusión de marcas y dilución de las mismas, sin olvidar las diferencias que existen entre el registro de una marca y un Nombre de Dominio.

En el Código Penal del Distrito Federal, contiene disposiciones que tipifican y sancionan el “Delito de Falsificación” contemplado en los artículos 241 y 242, aunque aplicado a falsificación de sellos, llaves, cuños, o troqueles, marcas, pesas y medidas, de uso o autorización oficial, así los actos de falsificación son aquellos en los que lo alterado afecta de una forma directa al conjunto de signos que utiliza la sociedad para determinar la apariencia de verdad, es decir consiste en modificar algo para que aparezca conforme a la realidad.

Y por último, en la actualidad al referirnos a la piratería o *pirateo*, se le denomina a la elaboración de copias ilegales de cintas de vídeo o de audio, programas informáticos o productos con marca registrada, que constituyen actos de agresión contra la propiedad intelectual y del Derecho de patentes y marcas, y se consideran como actos punibles en el código penal; con lo que el Derecho Mexicano se tiene que acostumbrar a éste término de “piratería”.

CAPITULO I

LA MARCA

I.1 ANTECEDENTES DE LA MARCA

El origen y funciones de la marca están profundamente arraigados en la historia, cuando se llega al aspecto comercial de las cosas, tenemos los sellos o señales de los artesanos que indicaban su membresía en ciertos gremios; y últimamente tenemos los símbolos que indican que un producto se origina en una determinada empresa comercial. A principios del siglo, el mundo comercial se transforma por completo y, al nacer la competencia, surge la marca como protectora del fabricante, pues ampara y distingue sus productos; el fabricante al hacerle publicidad a sus productos distinguidos con tal o cual marca, acostumbra al público a ellos.

Las marcas son derechos de propiedad inmaterial, que se encuentran comprendidos dentro de la rama de los derechos intelectuales que se refiere a los derechos de propiedad industrial.¹

No se ha encontrado antecedentes de reglamentación legal en materia de marcas entre los mexicanos, pues aun cuando había un comercio organizado, el cual era ejercido por los pochtecas, no existía control alguno que implicara distinción de obras industriales, ni castigo por la alteración o falsificación de productos. Por otra parte, el concepto de propiedad era restringido respecto al de los romanos, pues mientras entre éstos, el *ius utendi*, *fruendi* y *abutendi* era inherente a todos los ciudadanos, entre los aztecas constituía privilegio, pues la “plena *interpotestas*” correspondía solamente al monarca².

¹Viñamata Pasches, Carlos, “Propiedad Intelectual”. Trillas. México 2000. Pág 226

²Rangel Medina, David; “Tratado de Derecho Marcario.” México, 1960. Pág 5

Al rey le era lícito disponer de sus propiedades sin limitación alguna, podía transmitir las en todo o en parte por donación, o enajenarlas o darlas en usufructo a quien mejor le pareciera aun cuando seguía por propia voluntad las tradiciones y costumbres del caso.

I.1.1 EPOCA COLONIAL

En la Nueva España no existió de hecho una libre competencia entre comerciantes, de manera que se hicieran necesarias las marcas para distinguir los productos de los de algún competidor, pues los españoles controlaron absolutamente todo el comercio internacional llegando a América con productos exclusivamente españoles y con base de transacciones casi domésticas, que no requerían principios jurídicos complicados. Sin embargo, durante este periodo aparecen las marcas de los objetos de plata, por Cédula Real de Carlos V, expedida en Granada en 1596, la cual señalaba que sin limitación, indios, negros o españoles podían y debían trabajar en las minas, como cosa propia, pagando únicamente el quinto real. Con lo cual se abrieron minas y se comenzó la extracción de los metales preciosos necesarios para proveer a la creciente demanda de alhajas y cálices que requería el clero, a fin de exteriorizar el espíritu religioso de la época, para satisfacer los gustos de los señores encomenderos, de funcionarios y pobladores, y sobre todo para calmar los incesantes apuros económicos de la monarquía³.

El empleo de las marcas en ésta época, introducido por los españoles en la Nueva España, son las marcas transparentes de agua o de filigrana hispana⁴, las marcas de fuego en las corporaciones monárquicas; como es el caso en México, durante el siglo XVII empezaron a usarse éstas, realizadas con hierro o bronce calentados al rojo vivo, que se plasmaban en los cortes superior e inferior de los libros; con estas marcas se daba a conocer la procedencia de un libro en las

³ Mendieta y Nuñez, Lucio. "El Problema Agrario de México". Porrúa. México 1974, pág.15.

⁴ Nava Negrete, Justo "Derecho de las Marcas". Porrúa. México 1985, pág 14

bibliotecas mexicanas, y en muchos casos se perdían éstos, por lo que se tuvieron que identificar con una marca. También se usaron las marcas de fuego en los ganados, porque existía la obligación para los propietarios de ganado marcarlos, así como tener que registrarlo ante el escribano del cabildo⁵.

Cabe mencionar que el hierro también se utilizó para marcar a los esclavos, sin importar ni edad ni sexo, no se puede considerar como un antecedente de las marcas de la actualidad, pero en esta etapa se dio autorización para dictar sentencias de esclavitud con lo que había diferentes tipos de marcas para los esclavos; algunos les arrojaban el hierro en la cara marcándoles una “G” a lo que se les llamó de “esclavos de guerra”; a otros era una “R” y se les llamó de “esclavos de rescate”⁶. De tal forma que la situación de esa gente habían sido hechos esclavos para los trabajos en las minas, lo que se les herraba sin ninguna compasión en sus rostros mostrando así infinidad de marcas de los diversos propietarios que los habían poseído.

Respecto a las marcas transparentes de agua o filigrana en papeles, hubo entre los fabricantes de papel la necesidad de diferenciarlo mediante las marcas y contraseñas, pero todo ello hecho de hilo de metal, entretejido, de tal manera, que la pasta al caer en la forma, el molde o formato se adhería a las marcas, la figura era casi transparente, en virtud de lo cual recibieron el nombre de marcas transparentes, marcas de agua o de filigranas⁷; éstos son el antecedente inmediato de las actuales marcas de productos de papel, con el objeto de interesar en que consistían en la elaboración de escudos, coronas, iniciales, tipos de la época, rúbricas, enlaces, etc.

⁵ *Ibidem*. Pág 13

⁶ Díaz del Castillo, Bernal. “Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España”. Porrúa. México 1968, pág 321.

⁷ Nava Negrete. Ob. cit. pág 15

I.1.2 LAS MARCAS EN EL DERECHO DEL MÉXICO INDEPENDIENTE

Sin embargo en el México independiente los códigos de comercio que han regido en nuestro país (1854, 1884, 1889), no hubo una legislación específica sobre marcas, aunque existieron disposiciones relativas a la misma, las cuales continúan en algunos casos vigentes hasta nuestros días, como las contenidas en el Código de Comercio de 1889, hay que mencionar las principales leyes que incluyeron entre sus normas algunas referentes a marcas: Código de Comercio de México, del 16 de mayo de 1854; Código Civil de 1870; Código Penal de 1871; Código de Comercio de 1884; Ley de 11 de diciembre de 1885, Código de Comercio de 1889 y la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.⁸

Hay que destacar que el enfoque en materia comercial o mercantil no sólo es por la relación que existe entre las marcas y las mercaderías y con el comercio en general, sino porque la primer regulación jurídica que se hizo de las marcas en nuestro país, fue a través del segundo Código de Comercio de 1884 otorgándoles naturaleza mercantil; de tal forma que las marcas, respecto a las Ordenanzas de Bilbao⁹ pueden considerarse como signos o medios materiales que se empleaban para indicar la procedencia de las mercancías pero, fundamentalmente constituían medios eficaces que servían de control, seguridad y de garantía para facilitar el comercio.

En el Código de Comercio de 1854 no existían disposiciones que regularan de manera especial a las marcas por lo que solo se mencionaban en determinados artículos, en los que su contenido significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías, así su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de las mercancías.

⁸ Viñamata Paschkes. Ob. cit. pág 229

⁹ Las Ordenanzas de Bilbao; fueron formadas por seis comerciantes de la Villa de Bilbao aprobadas por Felipe V en 1737, se aplicaron al Consulado de México, éstas se ocuparon de regular el comercio de manera minuciosa y casuística fijando requisitos, condiciones y formalidades para la celebración de ciertos actos jurídicos y estableciendo el cumplimiento con sanciones haciendo referencias a las marcas. NAVA NEGRETE, Justo; "Derecho de las Marcas". México, Editorial Porrúa 1985 pp 42.

Mientras que en el año de 1881 se le concedió facultades al Congreso de la Unión para dictar un Código de Comercio, lo cual le dio carácter federal al derecho mercantil, dicho código se expidió el 15 de abril de 1884 y de acuerdo con su artículo 1º transitorio, empezó a regir el 20 de julio del mismo año, éste significó un progreso respecto al ordenamiento anterior de 1854, ocupándose de materias que no fueron reguladas por éste último.

Lo relevante del Código de Comercio de 1884¹⁰ radica en que se incluye un capítulo titulado “De la Propiedad Mercantil”, en el cual se regulan por primera vez en nuestro país de manera especial las “Marcas de Fábrica”; también se consideró que las normas sobre derecho de propiedad industrial en especial las marcas, nombres mercantiles y muestras, son de naturaleza mercantil y que su regulación correspondía al Código de Comercio.

En el Código de 1884, el decreto de 11 de diciembre de 1885 y su reglamento del mismo año y el Código Penal formaron toda nuestra legislación moderna sobre “Marcas de Fábrica”, hasta la expedición de la misma. En este periodo se puede resumir en dos grandes grupos: el de disposiciones aisladas, referentes a marcas, contenidas en diversas leyes y; el de legislación específica para regular las marcas.

I.2 CONCEPTO DE MARCA

Hay diferentes tipos de vista para definir a la marca, para algunos autores, como Álvarez Soberanis define a la marca como; “ todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros”.¹¹

¹⁰ Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos expedido en virtud de la autorización concedida al Ejecutivo. México 1884.

¹¹ Álvarez Soberanis, Jaime. “La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica”. Porrúa. México 1979

Para Nava Negrete la marca es “ todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”¹².

En la definición de marca que proporciona Viñamata Pashkes, siguiendo la idea de Barrera Graf; manifiesta que es el “signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado”¹³.

La definición de Marca que se expresa en el Diccionario Jurídico Mexicano es la siguiente:

“Son los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, individualizarlos, denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma especie.”¹⁴

Con las definiciones referidas anteriormente, se puede crear una definición de marca; “es el signo distintivo de que se valen los industriales, fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios que puede ser un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible o bien una combinación de ellos que sirva para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores, o de aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie”.

¹² Nava Negrete. Ob cit, pág 147

¹³ Viñamata Pashkes. Ob. cit. Pág 233

¹⁴ Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas.UNAM. Editorial Porrúa. Tomo III. Pág 2079.

La marca tiene por objeto, proteger las mercancías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante identificación; están destinadas a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan, así de esta manera cumplen con un doble propósito las marcas; el primero, permite distinguir los productos o los servicios de los de un competidor y por lo tanto posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o vende¹⁵.

Por el otro lado, la marca constituye una garantía para los consumidores, que pueden obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desean obtener y que les merecen confianza, tanto por la uniformidad del producto y por la calidad de los servicios como por el precio, así como por sus experiencias personales anteriores en relación a las mercancías y a su prestigio, a los servicios y su eficacia; de tal forma que las marcas aportan a la mercancía una individualidad y hacen posible reconocer ese producto entre los artículos competidores o análogos.

La definición legal de marca, de acuerdo con textos legislativos marcarios de diferentes países, algunos aplican la definición de la marca a los que protegen solo las marcas de fábrica y de comercio en los siguientes términos:

¹⁵Sepúlveda, César. "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial". Porrúa. México 1987. Pág 113

“la marca es un signo que permite a una persona física o moral de distinguir sus mercancías de las de sus competidores”¹⁶.

Otra definición de marca que se aplica para aquellos países que protegen no solamente la marca de fábrica o de comercio, sino la marca de servicio es:

“la marca es un signo que permite a una persona física o moral de distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servicios, de los de sus competidores”¹⁷.

También se da una definición de marca, para aquellos países que admiten la marca auditiva, en los siguientes términos:

“la marca es un medio material o inmaterial que permite a una persona física o moral de distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servicios de los de sus competidores”¹⁸.

En México, en la Ley de Invenciones y Marcas que se publicó el 10 de febrero de 1976, en su Título Cuarto Marcas, Capítulo I “Definiciones y Materia de Registro”, definió a las marcas de productos y las marcas de servicios; las primeras se constituyen por los “signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase”; las segundas por los “signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie”. Las anteriores definiciones están inspiradas en la Ley sobre Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal, en su parte primera de “Disposiciones Generales” establece en su artículo 1º, lo que debe entenderse por marcas de productos y marcas de servicio:

¹⁶ Nava Negrete, Justo. Ob. cit. Pág 147

¹⁷ Idem

¹⁸ Idem

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

b) **Marcas de Servicios:** es todo signo visible que sirve para distinguir, los servicios de una empresa de los de otras empresas.

En los incisos **c), d) y f)** de éste artículo, se definen respectivamente a las **marcas colectivas**, nombres comerciales, indicación de procedencia y denominación de origen, las que no se incluyeron en nuestra ley.

Así el legislador mexicano al definir a las marcas de productos y de servicios, se concretó a indicar su verdadero carácter, esencia y funcionalidad; asimismo el hecho de no haber incluido en ambas definiciones el término empresa, de naturaleza económica y que aún cuando se ha pretendido por varios autores, darle un significado jurídico, no existe uniformidad conceptual al respecto, si bien es cierto de su aceptación en las diversas legislaciones, también lo es que, en ninguna de ellas se ha definido jurídicamente el término empresa, por lo que su empleo se prestaría a diversas interpretaciones, en un campo como lo es el de las marcas, y lo que se busca es una mayor claridad y precisión jurídica en la regulación de esta materia.

1.2.1 NATURALEZA JURÍDICA DE LA MARCA

La protección de los signos distintivos tiene una base diferente de las invenciones industriales y las creaciones artísticas. Estos signos tienen por fin acercar la clientela, recomendar los productos o el comercio de un establecimiento; es necesario evitar que los competidores usurpen los distintivos tomados o creados por industriales¹⁹. Por lo tanto una marca se define como el signo exterior,

generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral o de los servicios que presta dicha persona, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.

Respecto a la naturaleza jurídica de las marcas hay tres puntos de vista desde los cuales se puede apreciar²⁰:

Para algunos autores señalan que, el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar que se manifiesta el interés público en las marcas, con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción en los registros, represión penal de la imitación, usurpación de las marcas.

Otro punto de vista, son de quienes consideran que el derecho de las marcas está enmarcado dentro del derecho público, en particular en el Derecho Administrativo, como lo señala de Pina y Rojina Villegas. Para otros autores, afirman que el derecho de las marcas, participa tanto del derecho privado como del derecho público, es decir se trata de un derecho mixto, pero principalmente fundado en el derecho privado.

Con lo antes mencionado se puede señalar que la legislación sobre marcas se encuentra enmarcada en el derecho público, por lo que en la “Ley de Invenciones de Marcas” establece en su artículo 1º que “las disposiciones de esta ley, son de orden público y de interés social”, al

¹⁹ Viñamata Paschkes, Ob. cit. Pág 232

²⁰ Nava Negrete. Ob. cit. Pág 122 (citados por)

Estado, le interesa que la libre competencia se verifique normalmente, y que se dicten normas tendientes a proteger este derecho y a reprimir la competencia desleal, sin olvidar la naturaleza jurídica privada originaria de las marcas.

I.3 TIPOS DE MARCAS

Existen diferentes criterios para establecer la clasificación de las marcas las cuales son:

Para Rangel Medina las clasifica desde diferentes tipos de vista:

1. **Desde el punto de vista del objeto a distinguir**, las marcas pueden ser marcas de productos y marcas de servicios. Las legislaciones sobre marcas aludieron a marcas que tienen por objeto diferenciar un producto de otro, una mercancía de otra, así como sus sinónimos: mercaderías, efectos, bienes, artículos, etc. En la Ley mexicana de 1975 adoptó el sistema cada vez más generalizado de reconocer y reglamentar al lado de las mercancías, los servicios, igual acontece con la vigente ley de 1991 reformada en 1994.²¹

2. **Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca**, estos signos distintivos pueden ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura; en su evolución, la protección a las marcas se destinaba únicamente para quien las utilizara sobre los productos de su fabricación, razón por la cual las antiguas leyes se denominaban leyes de marcas de fábrica o leyes de marcas industriales.²²

Así se admitió la posibilidad de proteger los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre el fabricante de las mercancías y los consumidores, para identificar el lugar

²¹ Rangel Medina, David. "Derecho Intelectual "Panorama del Derecho Mexicano". Mc Graw Hill. México 1998. pág 62

²² Loc. Cit.

de venta de las mercancías con independencia o al lado de la marca industrial de quien las produjo. Las marcas de agricultura son las de más reciente uso, porque es frecuente ver productos agrícolas naturales como frutas y legumbres que directamente ostentan marcas, así como los que se presentan semitransformados en envases, latas o bolsas de plástico.

3. Desde el punto de vista de su composición, integración o formación; las marcas pueden ser:²³

- a) Nominativas o denominativa: consisten en un vocablo, palabra o frase. Son las marcas que permiten identificar un producto o servicio mediante una palabra o un conjunto de palabras, o números, susceptibles de leerse y pronunciarse. Su importancia radica en que se debe distinguir fonéticamente, es decir, deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase.

- b) Innominadas, figurativas o emblemáticas: Son figuras que cumplen con la función de una marca, este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente y su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, dibujo, emblemas, fotografías, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie.

- c) Tridimensionales: Son las marcas que protegen cuerpos con tres dimensiones, tienen volumen, entonces se trata de una marca plástica como son los envoltorios, empaques, envases, frascos, así como la forma o presentación de los productos, siempre y cuando estos sean distintivos.

²³ Ibidem

d) **Mixtas:** Es la combinación de cualquiera de los tres tipos de marcas anteriores, por ejemplo; una palabra con un diseño o una palabra con una figura tridimensional.

Para otros autores como Viñamata Paschkes, clasifica a las marcas de la siguiente manera, tomando en cuenta la anterior clasificación anexando como marcas²⁴:

- **Materiales:** son aquellas marcas que son visibles y palpables como lo son las etiquetas, grabados.
- **Bidimensionales:** son aquellas como etiquetas, impresos o dibujos
- **Inmateriales:** como marcas auditivas, gustativas o aromáticas
- **Marca para amparar productos:** que protege artículos o cosas tangibles, como refrescos, automóviles, cigarrillos, muebles, etc.²⁵
- **Marca para servicios:** como su nombre lo indica protege intangibles, vgr. Un servicio de empleo (Manpower)

Dentro del régimen administrativo de los signos distintivos existen también las siguientes figuras de protección:

- **Marca Colectiva:** Se puede registrar como marca colectiva cualquier signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicio legalmente constituidos, soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o sociedades.

²⁴ Cfr. Viñamata Paschkes. Ob. cit. Pág 236

²⁵ Ibidem pág 237

- **Nombre Comercial:** Es cualquier denominación que sirve para distinguir una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona geográfica donde está establecida su clientela efectiva. Tanto el nombre comercial como el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro. No obstante, quien esté utilizando un nombre comercial puede solicitar al Instituto la publicación del mismo en la Gaceta, lo cual producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

- **Aviso Comercial:** Se pueden registrar como aviso comercial las frases u oraciones que sirvan para anunciar al público productos o servicios, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para que el público consumidor los distinga fácilmente.

En nuestra legislación mexicana reconoce dos tipos de marcas; las que se aplican a productos y las de servicio, ambas sirven para distinguir los productos o servicios de otros de su misma especie o clase;²⁶

a) Las **marcas de productos** son perfectamente conocidas ya que se aplican a las mercancías.

b) Las **marcas de servicio**; constituyen prácticamente una novedad en la legislación mexicana; éstas comenzaron a utilizarse en los países avanzados por lo que se hicieron necesarias para caracterizar cierto tipo de servicios que no podían protegerse de otra manera de la competencia desleal, tales como los de radiodifusión, los de tintorería, florería, entre otros.

²⁶ Sepúlveda, Cesar. Ob. cit. Pág 116

I.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS

Hay que considerar que una de las características de la marca, es que se considera el elemento más importante a nivel propiedad industrial, la cual pueden utilizar industriales, comerciantes, o cualquier persona; es un signo distintivo del cual se puede tener la titularidad y uso del mismo y se necesita obtener un registro de la misma; de ésta forma hay que detallar las características de la marca²⁷:

Signo distintivo: es un requisito de esencia, pues la marca sirve para distinguir productos o servicios, por lo que debe ser fácilmente perceptible por los sentidos. En el derecho positivo mexicano todavía no se incluyen como registrables las marcas tangibles, gustativas o auditivas, no obstante que el desarrollo industrial del siglo XX ha permitido realizar propaganda de productos o servicios mediante la música o de sabores exclusivos.

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

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

Nuevo: debe ser distinto de cualquier otra marca que se refiera a los mismos o semejantes productos o servicios.

Independiente: la independencia de la marca se da en dos vertientes;

²⁷ Viñamata Paschkes. Ob. cit. Págs 233- 236

1- *Respecto al producto o servicio*: individualiza al producto o servicio respectivo en un signo determinado, ya que uno de los fines primordiales de la marca es diferenciar e individualizar la mercancía; y

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

Lícito: debe ir de acuerdo con la ley, la moral y las buenas costumbres.

Exclusivo: porque es privativo para la persona que lo usa, ya que no permite que otros productos iguales o semejantes la ostenten, ya que esto ocasionaría una competencia desleal.

Distintivo de los productos o servicios: sirve para distinguir los productos o los servicios prestados de otros semejantes evitando con ello confusiones entre unos y otros.

Que elabora productos o presta servicios una persona física o moral: en la actualidad, dada la apertura comercial internacional y la necesidad de competir en los mercados nacionales e internacionales, se ha hecho posible que cualquier persona sea sujeto de comercio y pueda ser titular de una o varias marcas.

Garantía para el consumidor: porque el producto o servicio que se identifica con una marca, reúne por lo general, caracteres específicos de ese producto, que gustan o molestan, según sea el caso al consumidor; es una garantía porque el consumidor puede valorar el producto por medio de su marca

y adquirir el de su confianza o bien denunciar ante las autoridades cualquier anomalía, si considera que ésta le ha causado perjuicio.

Tutela para el empresario: porque hace que su producto o servicio se distinga de los demás, facilitándole con ello los medios para resaltar sus cualidades ante el consumidor y generando derechos de exclusividad frente a terceros que elaboran o expenden el mismo o similar tipo de productos o prestan el mismo o similar tipo de servicios.

Medios de control para el Estado: a partir de las diferentes marcas, el Estado se puede enterar del desarrollo económico industrial y comercial que tiene el país en un momento dado ya que uno de sus fines es analizar los resultados de determinadas actividades de trabajo y tratar de nivelar la balanza entre exportaciones e importaciones; mediante los registros marcarios, podrá conocer también el movimiento económico de las empresas y si predominan las marcas de propietarios de origen extranjero o nacional.

La marca ha de ser distintiva, es decir, que no se confunda con las marcas existentes o con las denominaciones o signos de dominio público y en ello reside su carácter esencial; ha de tener características de originalidad, entre más original sea una marca, entre más tenga de creación, mayor protección encontrará por sí misma.

Las marcas se protegen por la ley atento a dos consideraciones principales; la primera para garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia deshonestas y ampara el esfuerzo humano, en su aspecto económico de utilidad que represente; y la segunda finalidad consiste en la protección al público consumidor, así la marca hace distinguir entre

productos similares y permite a dicho consumidor conocer la procedencia de los artículos que demanda y es una garantía de calidad uniforme.

También la marca debe ser usada por una sola persona o sociedad; debe ser individual, no puede amparar a la vez los productos de diversas personas, porque fracasaría en su finalidad ya expresada, o sea, la de determinar la procedencia de los artículos, admite contadas excepciones como el caso de las llamadas marcas colectivas²⁸.

I.5 REGISTRO DE LAS MARCAS

En el sistema mexicano respecto a la protección de las marcas, el derecho de uso exclusivo de ésta se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de uso de su signo distintivo, deberá contar con el correspondiente registro²⁹.

La presentación de la solicitud de registro de una marca; es el acto por medio del cual cualquier persona física o jurídica solicita a la Administración Pública registrar un signo o medio material con el fin de que constituya una marca.

Conforme a la ley mexicana se presenta en primer término la regla general que permite saber qué signos pueden constituir marcas; se trata de los que dan satisfacción a las condiciones o funciones, caracteres esenciales y secundarios de la marca; y pueden constituir una marca:

²⁸ Sepúlveda, César. Ob. cit. Pág 115

²⁹ Rangel MEDINA. Ob. cit. Pág 64

1. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase
2. Las formas tridimensionales
3. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales
4. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

I.5.1 ASPECTOS GENERALES DEL REGISTRO DE MARCAS

El registro de marca es necesario o conveniente porque, el Estado le otorga el derecho exclusivo de su uso en la República Mexicana a la persona acreditada de conformidad con la Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento. Aunque no es obligatorio el registro para comercializar productos ni prestar servicios, y los derechos sobre la marca se inician con su uso, sí es recomendable, ya que con el registro y el derecho a su uso exclusivo que éste le otorga, se puede evitar la copia o imitación y el aprovechamiento de su reputación comercial, así como ejercer las acciones legales oportunas contra quien haga un uso no autorizado por el titular del registro.³⁰

También es conveniente cuando se desee proteger la misma marca en el extranjero, con la ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios, para los que la marca se encuentre registrada³¹. Se puede saber si una marca está registrada solicitando el servicio de búsqueda de anterioridades al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial³².

³⁰ PROPIEDAD INTELECTUAL. <http://www.impi.gob.mx>.

³¹ Sepúlveda, César. Ob. cit. Pág 144

³² Es el principal organismo encargado de aplicar los ordenamientos relativos a la Propiedad Industrial, es un Organismo Descentralizado de la Secretaría de Economía, creado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993

El IMPI dispone también de fondos documentales relativos a marcas tramitadas en otros países, principalmente en Canadá y los Estados Unidos; ésta información puede consultarse en el Departamento de Búsquedas, Fondos Documentales y Microfilmes. La consulta resultaría de mucha utilidad para los comerciantes que posean marcas registradas en México y quieran ampliar su mercado en los Estados Unidos, ya que en ese país no se permite la importación ni la comercialización de productos extranjeros amparados con marcas otorgadas en otros países que hayan sido concedidas en ese país previamente.

Los sujetos respecto a las marcas son:

- **Sujeto Activo:** es el titular, causahabiente, o franquiciatario de los derechos derivados de los registros marcarios.

- **Sujeto Pasivo:** lo constituye el público consumidor, es decir, aquel que va a recibir directamente los beneficios o perjuicios del producto o servicio adquirido, identificando bajo determinada marca registrada, es el sujeto que forma parte de los intereses difusos que se relacionan con el derecho de la propiedad industrial.

1.5.2 SIGNOS QUE NO PUEDEN REGISTRARSE COMO MARCAS

Las palabras o figuras que no pueden registrarse como marcas según el artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, lo es porque en caso de aceptarse como marcas equivaldría a constituir a favor de un particular un monopolio sobre el lenguaje, que es común a todos y de libre uso, a continuación se mencionan cuales son³³:

³³ PROPIEDAD INTELECTUAL. <http://www.impi.gob.mx>.

- Denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica;
- Los nombres propios, técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca y las palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;
- Las formas tridimensionales de dominio público, las de uso común, las que carezcan de originalidad, la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los productos o servicios que se quieran proteger, incluyéndose las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;
- Las letras, dígitos y colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de otros signos, diseños o denominaciones que les den un carácter distintivo; la traducción a otros idiomas o la variación ortográfica de palabras no que no se puedan registrar;

La reproducción o imitación de:

- Escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes;
- Denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales o no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;
- Signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, salvo autorización de la autoridad competente;

- Monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier otro medio oficial de pago nacional o extranjero
- Nombres o representación gráfica de condecoraciones medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos y eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente
- Las denominaciones geográficas, mapas, gentilicios, nombres y adjetivos que indiquen la procedencia geográfica de los productos o servicios y puedan originar error o confusión en cuanto a su procedencia;
- Denominaciones de poblaciones o lugares que se caracterizan por la fabricación de ciertos productos, cuando sean los que se quieren amparar con la marca;
- Nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas sin su consentimiento;
- Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes de ficción, personajes humanos de caracterización, nombres artísticos sin autorización expresa de los titulares de esos derechos;
- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales susceptibles de inducir a error sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios;
- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida en México;
- Marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otra registrada o solicitada con anterioridad para los mismos o similares productos o servicios; y
- Marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a una empresa o establecimiento dedicados a la elaboración o venta de los productos o prestación de servicios que se pretendan amparar con la marca, si el nombre comercial ha sido usado con anterioridad a la fecha de solicitud del registro de la marca o la de su uso declarado.

I.5.3 REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Es necesario presentar ante el IMPI, o en las Oficinas Regionales (que se encuentren en operación) o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, (Artículo 113 LPI) un formato oficial de solicitud, el cual deberá llenarse preferentemente a máquina, no obstante podrá presentarse con letra de molde legible redactado en idioma español. Si el solicitante es una persona moral, deberá tramitar su solicitud mediante un representante legal, acreditando para tal efecto su personalidad jurídica.

En la solicitud se deberá señalar el tipo de establecimiento, industrial o comercial o de servicio y el domicilio donde se fabriquen o comercialicen productos o se presten servicios con la marca o marca colectiva que se desea registrar. También en la misma solicitud se indicarán las palabras y/o figuras que, conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, no son reservables; por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Contenido, entre otras.³⁴

Cuando se solicite un registro de marca en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse por parte del IMPI como fecha de prioridad, la de presentación de la solicitud en el país que fue presentada primero. Es necesario que la solicitud en México se presente para los mismos productos o servicios que se presentaron en la solicitud cuya prioridad se reclama, además de que la marca sea idéntica. La solicitud deberá ir firmada por el solicitante o en su caso por el apoderado, indicándose, además del nombre, el lugar y la fecha.

³⁴ Idem

I.5.3.1 REQUISITOS PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE UN AVISO COMERCIAL

Los mismos que se requieren para las marcas, exceptuando las impresiones y tipo de marca, señalando, en su caso, los productos, servicios o establecimientos que se anunciarán con el signo distintivo. (Artículo 99 LPI).

I.5.3.2. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA PUBLICACIÓN DE UN NOMBRE COMERCIAL

Los mismos que se requieren para las marcas, exceptuando las impresiones y tipo de marca. Se deberá señalar el giro preponderante del establecimiento al que se refiera en la solicitud, que deberá coincidir con el que se especifique en la fe de hechos notarial, que también deberá presentarse y en la que se certificará el domicilio, giro y fecha de primer uso del nombre comercial en el establecimiento. (Artículo 105 LPI).

I.5.4 TRAMITE DE REGISTRO

En la Ley de la Propiedad Industrial en los artículos 119, 120, 121, 122, 122-Bis, 123, 124 establecen cuales son los pasos para realizar el trámite del registro de una marca; como primer paso, se realiza un examen previo de la solicitud, si al momento de presentarse ésta cuenta con la información requerida para darle ingreso, de conformidad con lo que establece la Ley, será considerada la fecha de presentación de la solicitud; de lo contrario se tendrá como fecha de presentación el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos. Aceptado el ingreso, se anotará en la solicitud el número de expediente; folio; fecha y hora de entrada³⁵.

Como segundo paso, se realiza un examen de fondo de la marca, aviso comercial o nombre comercial, para verificar si son registrables en los términos de la Ley. Se verifica el cumplimiento de

³⁵ Idem

todos los requisitos formales exigidos por la Ley, se realiza, en su caso, un examen fonético, comparando entre los signos solicitados en trámite y los ya registrados con anterioridad, si existen otros signos idénticos o semejantes en grado de confusión, que constituyan impedimento para otorgar el registro solicitado. Si la solicitud contiene un dibujo o figura, se hace también una revisión de los anteriores, por si pudieran constituir un impedimento respecto al solicitado.

Si como resultado del anterior examen, se aprecia que existen signos anteriores, solicitados o registrados que puedan constituir un impedimento para otorgar el registro solicitado o que éste no es registrable, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante, otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y anterioridades citados.

Si el interesado no da cumplimiento a los requerimientos dentro del plazo inicial o del adicional, o no presenta comprobante del pago de las tarifas correspondiente, la solicitud se considerará abandonada.

Cuando al contestar para subsanar los impedimentos señalados, se modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo pagar la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y cumplir los requisitos de las nuevas solicitudes, y se considerará como fecha de presentación aquella en que se solicite el nuevo trámite. También se considerará como nueva solicitud, si después de presentada, se modifica el signo, aumenta el número de productos o servicios o se sustituyen, y se procederá como en el caso anterior.

Cuando no haya impedimentos o hayan sido subsanados los existentes, se procederá a expedir el título correspondiente. En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, también lo comunicará por escrito al interesado, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deben ser publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.5.5 RESTRICCIONES:

Las marcas nunca se podrán usar en forma diferente a como se encuentran registradas y sólo se admitirán modificaciones que no alteren sus características esenciales. Es recomendable, para quien desee exportar sus productos, registrar sus marcas en el país o países donde los comercializa o pretende comercializarlos. El registro de su marca es nacional y no le permite ejercer acciones en contra de terceros en el extranjero.

I.5.6 INVALIDEZ DEL REGISTRO

En el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial señala cuando será nulo el registro de una marca:

- Se haya otorgado en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial; cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios;
- Cuando el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud;
- Si el registro fue concedido por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro, por tratarse de una marca igual o semejante en grado de confusión y aplicada a productos o servicios iguales o similares; y

- Cuando haya sido solicitada y obtenida en México por el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero sin su consentimiento expreso y sea igual o semejante en grado de confusión a la marca extranjera.

I.6 FUNCIÓN ELEMENTAL DE LAS MARCAS

El uso de identificar los objetos por medio de signos es muy antiguo, de ésta forma el empleo de las marcas se constreñía a identificar la persona del productor o artista, más que al producto o mercancía, posteriormente, con la trascendencia del desenvolvimiento industrial y comercial, florecen ampliamente las marcas de los comerciantes, en parte vinculadas al régimen privilegiado de los gremios y corporaciones, en parte con el carácter de marcas individuales que designaban la procedencia u origen de las mercancías; es lo que se conoce como “función de procedencia” en el derecho moderno, pero con un sentido distinto al que tuvo en la Edad Media; ésta función se consideró hasta principios del siglo XX, por una gran parte de la doctrina y de la jurisprudencia como la función esencial y fundamental de las marcas, siendo éstas como una especie de certificado de origen o procedencia, es decir, indicaban el origen de la mercancía fabricada o elaborada por determinada persona física o jurídica.

En algunas legislaciones marcarias de diferentes países, al conceptuar la marca le atribuyen la función distintiva o de identificación y por excepción, además se hace referencia a la función de procedencia y en algunos casos a las funciones de garantía de calidad y de reclamo, por lo que la marca del campo normativo es un signo distintivo.

I.6.1 FUNCIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD

La función que desempeña la marca como signo garantizador de calidad ha tenido una gran aceptación en la doctrina como uno de los objetivos que persigue la marca, dicho objetivo no tiene una significación jurídica, debido primordialmente a la práctica frecuente del fabricante de utilizar una misma marca para un mismo producto pero con diferentes calidades; en ocasiones un mismo producto o servicio es fabricado o prestado por varios fabricantes o comerciantes, al concedérseles licencias de uso por el titular de la marca que los distingue y que por lo regular trae consigo la diversificación de calidades.³⁶

Es frecuente que el fabricante o comerciante que goza del prestigio y alto renombre de su marca que distingue determinado producto o servicio, la emplea para otros diversos, cuyas calidades dejan mucho que desear, no obstante el consumidor aún consciente de tal situación opta por adquirir dichos productos o servicios, porque tiene una marca de prestigio y de gran renombre notoriamente conocida, es decir, compra signos.

Para M. Gabay sostiene que la “función de garantía de calidad”³⁷, el consumidor tiene los medios para reconocer una marca particular como representación de una calidad constante de productos determinados, empero la función de garantía de calidad y el hecho de que la marca indica no solamente el origen de un producto sino maniobra su nivel de calidad.

En México, se estableció proteger, por medio de la Ley de Invenciones y Marcas, en su artículo 150 párrafo segundo “*El registro de una marca podrá ser cancelado por la Secretaría de Patrimonio y*

³⁶ Nava Negrete, Justo. Ob. cit. pág 154

³⁷ Cfr. (citando a Gabay M.)

Fomento Industrial cuando su titular especule o haga uso indebido en el precio o calidad de un producto o servicio amparado por la marca en detrimento del público o de la economía del país”; pero ante la situación económica por la que ha atravesado nuestro país entre otros factores, por las deficientes y escasas medidas de control de inspección en los precios y calidades de los productos o servicios, pueda ejercitar dicha facultad en aras del interior de la clase consumidora, que es la directamente afectada.

I.6.2 LA MARCA COMO “COLECTOR DE CLIENTELA”

Consiste en su actividad penetradora entre el público mediante la que se lleva a cabo el proceso de formación de la clientela, es el medio principal para atraerla hacia una o más mercancías de la empresa individualizándolas de otras similares; la marca mediante la función que realiza de distinguir los productos o servicios, permite al comerciante o fabricante el adquirir una clientela, conservarla y aumentarla, esto último acontece cuando la marca por si misma, tiene suficiente fuerza de atracción a través de la publicidad, de ahí que tanto en el ámbito jurídico y económico se persiga dicha finalidad, esto es lo que se persigue fundamentalmente cuando se hace uso de la marca, es lo que le da un sentido a esta, un valor propio³⁸.

I.6.3 LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN

Otra función es la de proteger al titular contra sus competidores, posibles usurpaciones y sobre todo constituye uno de los instrumentos por los cuales, tanto el fabricante como el comerciante solicitan la confianza del consumidor habituado a reconocer ciertos productos con determinada marca, dicha función es una consecuencia lógica de su reconocimiento legal que trae consigo que el bien o

³⁸ Ibid pág 156

entidad que se trata de regular se enmarque dentro de una estructura jurídica que responda a nuestra realidad, resulta imprescindible no solo en nuestro sistema jurídico sino en todos aquellos países en desarrollo, que los intereses sociales tengan preeminencia sobre los individuales o privados, de tal suerte que si el público consumidor constituye el destinatario de la marca, requiere de una protección jurídica idónea que asegure su confianza en la elección de un producto o la prestación de un servicio dentro de una gama de otros iguales o similares con diferentes marcas libremente disponibles, evitando mediante medidas coercitivas de que sea engañado y sea un instrumento más del consumismo enajenado o irracional, así la protección del consumidor constituye un interés social, ya que si este es afectado en su economía repercute en la economía misma del país.

1.6.4 LA FUNCIÓN ECONÓMICA

La marca en el campo económico es un instrumento indispensable; en la distribución de las mercancías y de la promoción de ventas; la marca realiza una función de reclame o publicitaria importante, de tal suerte que en la economía socialista, la importancia de las marcas coincide con el desarrollo de la publicidad y por consiguiente de una cierta concurrencia, las calidades económicas de las marcas no solo tienen influencia en el plan nacional, sino también en la exportación, la marca representa un aspecto ideal para penetrar en los mercados extranjeros³⁹.

En México, como las empresas extranjeras controlan altos porcentajes de la producción y por lo mismo del gasto publicitario, la mayor parte de las empresas que son líderes en los Estados Unidos son las que operan en nuestro país, invadiendo con sus marcas no solo el mercado nacional interno,

³⁹ Ibid pág 158

sino el de exportación, para este efecto entre otras erogaciones emplean fuertes inversiones en gastos publicitarios para que a través de los diferentes medios masivos de comunicación den a conocer su marca mediante estereotipos y sean fáciles de reconocer.

En nuestro país, se ha regulado la publicidad, a través de los contratos publicitarios que se encuentra en la Ley Federal del Derecho de Autor, en el Título III, Capítulo VII, "De los Contratos Publicitarios" en sus artículo 73, 74, 75, 76, en cual establecen que lo serán aquellos que tengan por finalidad la explotación de obras literarias o artísticas con fines de promoción o identificación en anuncios publicitarios o de propaganda a través de cualquier medio de comunicación. De tal forma tiene repercusiones de gran magnitud, en los aspectos social y político, significando un instrumento eficaz de dependencia económica; de esta forma la marca en el aspecto económico desempeña una importante función de reclame o publicitario y con la mercadotecnia moderna se ha construido principalmente alrededor de la publicidad de la marca pues es mediante esta que se crea y llega a mantenerse la demanda por el producto, a través de, publicidad en medios impresos, o anuncios publicitarios o de propaganda, también aplicará para disposiciones del contrato de edición de obra literaria, de obra musical y de producción audiovisual.

I.7 VIGENCIA DE LOS REGISTROS DE MARCA

La vigencia de los registros de una marca, un aviso comercial, o nombre comercial, es de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, es decir la fecha legal, se publica en la Gaceta de Invenciones y Marcas del IMPI. Las marcas, avisos y nombres comerciales pueden renovarse por periodos iguales indefinidamente por plazos no menores de diez años siempre que satisfagan las condiciones para la renovación. El plazo de solicitud de renovación es dentro de los seis meses

anteriores a su vencimiento o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. Para solicitar la renovación, se deberá llenar el formulario oficial, siguiendo las instrucciones de llenado al dorso del mismo y acreditar el pago de la tarifa correspondiente.

También deberá manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que usa la marca en, por lo menos, uno de los productos o servicios a los que se aplique y que no se haya interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor a los tres años.⁴⁰

⁴⁰ Viñamata Paschkes. Ob. cit. pág 285.

CAPITULO II

LEGISLACIÓN DE LA IMITACIÓN DE LAS MARCAS

II.1 CONVENIO DE PARÍS

Es relevante mencionar que ante la diversidad de legislaciones entre los países respecto a la Propiedad Industrial, fue necesario establecer ciertos principios que fueran aplicables a ellos y establecer derechos relativos en esta materia; y de crear Uniones Internacionales que tuvieran como objeto la protección de la propiedad industrial, dichas Uniones fueron preparadas por un Comité Especial que formuló un proyecto para una Convención; es así como se llegó posteriormente, a la Primera Conferencia Oficial de Estados, convocada en París en 1880, la que preparó el proyecto firmado en la Segunda Conferencia Oficial que se efectuó en París el día 20 de marzo de 1883 por once Estados miembros que fueron:

Bélgica, Brasil, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, El Salvador, Servia y Suiza.

La denominación o título oficial de este Tratado es el de “Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial”, del cuál surgió la organización llamada: “Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial”. Y es a partir del año 1884, en que el Convenio ha sido objeto de varias revisiones importantes, de las cuales ha emanado a pesar de las dificultades y controversias, un importante derecho internacional positivo que abarca prácticamente a todos los países del mundo.

Dichas revisiones han sido seis: en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en Washington el 2 de junio de 1911; en la Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de julio de 1934; en Lisboa en 1958 y por último en Estocolmo el 11 de junio de 1967.⁴¹

El Convenio de París”, es un acuerdo internacional celebrado entre entidades soberanas que prevé solamente algunos objetivos y fija ciertos procedimientos, pero no cubre toda la materia y deja a las partes contratantes, la posibilidad de regular singularmente algunas cuestiones dentro del marco general que el propio Convenio instituye. Es uno de los documentos más importantes como lo señala Cesar Sepúlveda⁴². En términos generales puede decirse que la Convención establece un derecho común internacional, que aspira a substituir la legislación interna en varios aspectos interesantes.

Nuestro país se adhirió al convenio original el 7 de septiembre de 1903 y aprobó el Acta de Estocolmo (última reforma) el 26 de julio de 1976. Al 1 de enero de 1998 se encontraban adheridos 140 países, si bien no todos ellos habían aprobado el Acta de Estocolmo total o parcialmente.

Dicho convenio supone que los países miembros se obligan a adoptar en sus legislaciones internas las pautas generales que lo informan, quedando facultados solamente para prever sus aspectos de detalle y reglamentarios; descansa sobre un principio fundamental; en el que toda invención registrada obtiene protección mediante la patente, documento que confiere a su titular derecho exclusivo para su explotación; esto no se expresa en el Convenio, pero en su interpretación se asocia la denominación “patente” con el derecho de exclusiva y cuando se ha intentado otorgar otra retribución a quien registra una invención se ha cambiado la denominación del título otorgado⁴³.

⁴¹ Nava Negrete. Ob. cit. Pág 207

⁴² Sepúlveda, César. Ob cit. Pág.

⁴³ Pérez Miranda, Rafael. “Propiedad Industrial y Competencia en México”. Porrúa. México 1999, pág 41

De tal manera que la exclusiva es, en consecuencia, la base orientadora de la mayoría de las disposiciones del Convenio de París; sobresaliendo como principios fundamentales los siguientes:

El principio de “**Trato Nacional o Asimilación a los Nacionales**”, establecido en los artículos 2 y 3 de la Convención, consiste en que cada Estado contratante debe otorgar a los nacionales de los restantes miembros, los mismos derechos que a sus ciudadanos; ese beneficio se extiende no sólo a los nacionales, sino también a extranjeros con domicilio en uno de los países adheridos, o que tengan establecimientos comerciales o industriales en ellos. Es decir gozarán en todos los otros países miembros de la Unión de las mismas ventajas y los mismos privilegios que otorgan a sus nacionales, en lo que a propiedad industrial se refiere⁴⁴.

El principio de “**Prioridad**”; siendo éste, el principio más importante de los que establece la Convención, consiste en que, tomando como base la primera solicitud de patente o registro de marca, etc., depositada en uno de los países de la Unión, el solicitante tiene el derecho de pedir la protección similar en todos los demás países de la Unión, con prioridad, dentro del plazo de seis meses para las marcas, plazos que comienzan a correr a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud, según lo establece el Artículo 4 de dicha Convención. Es decir, el efecto de este mandamiento es excluir a terceros durante el período de tiempo que transcurre entre la primera solicitud y la que se presente en cualquier otro país miembro, dando al titular de la patente o marca, la posibilidad de protegerla en varios países simultáneamente⁴⁵.

⁴⁴ Idem

⁴⁵ Ibidem pág 42

Establece el principio de “**Independencia**”, en virtud, el súbdito unionista que efectúe un registro o depósito en un país de la Unión es totalmente independiente del registro o depósito efectuado en el país de origen o en otro país de la Unión, es decir no existe vinculación jurídica alguna; así una vez registrada en un país de la Unión, una marca de fábrica o de comercio sigue siendo independiente y no resultará afectada por la suerte que los registros de la misma marca puedan correr en otros países, incluido el país de origen; esto se manifiesta en el artículo 6 de dicho convenio⁴⁶.

En la protección de la marca “**Tal cual**”, consiste en que el unionista que tiene la propiedad de su marca regularmente registrada en su país de origen puede obtener la protección de su marca “tal cual” en los otros países de la Unión, donde se cumplieron las condiciones de validez, siempre y cuando no afecte derechos adquiridos por terceros, no esté desprovista de carácter distintivo o formadas por indicaciones o signos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, el destino, valor, el lugar de origen de los productos, la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres del comercio del país donde la protección se reclama, o que sean contrarias a la moral o al orden público o capaces de engañar al público⁴⁷.

Podemos encontrar diversas disposiciones en materia de marcas en dicho Convenio⁴⁸ :

- Establece un plazo de gracia de seis meses para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial (artículo 5 bis)
- Protege las marcas notoriamente conocidas (artículo 6 bis)
- Protege las marcas de servicio (artículo 6 sexies)

⁴⁶ Idem

⁴⁷ Nava Negrete. Ob. cit. Pág 215

⁴⁸ Ibidem pág 218

- Protege las marcas colectivas (artículo 7 bis)
- Prohibe el uso de los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales (artículo 6 ter)
- Obligación de uso y alteración ligera de la marca
- Empleo simultáneo de la misma marca por copropietarios (artículo 5 C3)
- Transferencia de la marca (artículo 6 quater)
- Protección de las marcas en las exposiciones (artículo 11)
- Embargo a la importación de los productos que lleven ilícitamente a una marca (artículo 9)
- Registros efectuados por el agente o representante del titular sin autorización (artículo 6 septies)
- Naturaleza del producto al que ha aplicarse la marca (artículo 7)

Además, este Convenio contiene en materia de patentes; el principio de la “independencia de las patentes”, señalado en el Artículo 4 bis, el cual consiste en que aquellas patentes que han sido anuladas o canceladas en uno de los países miembros, pueden seguir siendo válidas en otro de los países que la haya concedido.

Las disposiciones de “derecho internacional público”, que se refieren al derecho que tienen los países miembros de denunciar el Tratado, derecho que no puede ejercerse sino 5 años después de la fecha de membresía, como lo señala el Artículo 26; asimismo, se establece la prioridad del Convenio sobre otros acuerdos que puedan ser firmados por los Estados miembros, según el Artículo 19.

Empero, en materia de imitación de marcas el convenio es casi omiso, sólo al referirse a la protección de las marcas notoriamente conocidas hace alusión a que los países de la Unión se obligan a rehusar o invalidar el registro o prohibir el uso de una marca que sea imitación, susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida.

II. 2 LEY DE MARCAS DE FÁBRICA DE 1889

Respecto a los antecedentes de nuestra legislación mexicana, en materia de marcas es la siguiente; en la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, no se contempla una clasificación de productos y servicios.⁴⁹ Exigía en el art. 6o., la obligación de expresar por parte del solicitante, el nombre de la fábrica, el lugar de su ubicación, el domicilio del propietario y el género de comercio de industria, para el cual el solicitante debe servirse de la marca. Es decir, se otorgaba el registro de una marca para cubrir una gama de actividades que podrían estar encausadas en un solo género comercial o industrial, lo que podría equipararse actualmente con el giro de la empresa o establecimiento y el que se protege a través de la figura del nombre comercial.

Durante el periodo de gobierno de Porfirio Díaz, se promulgó la primera ley de manera específica con el fin de regular los derechos sobre las marcas; ésta legislación entró en vigor el 1 de enero de 1890, la cual tuvo como modelo la Ley Francesa de 1857 sobre marcas de fábrica y de comercio; con lo que trascendió la reglamentación deficiente que éstos bienes recibían del Código de Comercio y del Código Penal, y las disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial, que se aprecia desde el punto formal, rompe con los moldes legislativos que la legislación mercantil y penal precedente contenía en dichos códigos; pero no por ello la regulación de marcas no deja de tener importancia por ser el primer intento por regularlas en una ley especial, a una materia que era tratada por legislación mercantil⁵⁰.

⁴⁹ Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 28 de noviembre de 1889. Entró en vigor el 1o. de enero de 1890.

⁵⁰ Rangel Medina "Tratado de Derecho Marcario". Porrúa. México 1960. Pág 20

El objeto de esta ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país; el titular de una marca ya fuera nacional o extranjero residente en el país, podía adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, si eran residentes en el extranjero se regían a lo que disponían los tratados internacionales; para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica el interesado iniciaba el trámite ante la Secretaría de Fomento, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidas en la Ley⁵¹.

La marca registrada pertenecía al primer poseedor o al primer solicitante si la posesión no podía comprobarse; ésta transmitía sin formalidades especiales y conforme a las reglas del derecho común; la duración de propiedad de la marca era indefinida; se entendía abandonada por clausura o falta de producción por más de un año.

Había falsificación de marca de fábrica cuando se usaba una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad estaba ya reservada y cuando pudiera confundirse con otra depositada, y eran culpables de delito de falsificación los que la usaban siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza; éstos delitos se juzgaban conforme al Código respectivo y procedía la acción de daños y perjuicios.

Ésta ley se integraba por diecinueve artículos, los cuales introducen disposiciones que por su contenido reflejan el empeño para garantizar no sólo el interés del productor, sino también el interés general; sin embargo, hay que analizar el contenido de ésta primera ley de marcas de fábrica en la que define a la marca en su primer artículo como:

⁵¹ Serrano Migallón, Fernando. "La Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano". Porrúa. México 1995. Pág 27

“Se considera como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial”.

En su artículo 3º comprendía los signos y medios materiales no registrables; se establece que no podrán considerarse como marca la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyan por sí solas el signo determinante de la especialidad del producto, rechazándose también como constitutivo de marca el signo que sea contrario a la moral.

Los sujetos del derecho de las marcas; significa que cualquier propietario de una marca de fábrica ya sea nacional o extranjero residente en el país, puede adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, sujetándose a las formalidades de la presente ley.

Los nacionales y extranjeros que residan fuera del país, pueden registrar propiedad de marca, teniendo en este establecimiento o agencia industrial o mercantil, para la venta de sus productos, salvo lo que, para los extranjeros dispongan los tratados (artículo 4).

El artículo 4º fue reformado y señala que cualquier propietario de una marca de fábrica ya sea nacional o extranjero, residente en el país o fuera de él, puede adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, sujetándose a las formalidades de la presente ley.

Se estipula en su artículo 5º, el procedimiento para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica; para adquirirla el interesado ocurrirá o por medio de su representante a la Secretaría de Fomento, haciendo constar que se reserva sus derechos acompañando los siguientes documentos:

- I. El poder otorgado al mandatario, si el interesado no se presenta por sí mismo.
- II. Dos ejemplares de la marca o de su representación por medio del dibujo o grabado
- III. En el caso de que la marca se ponga en hueco o en relieve sobre los productos, o de que presente alguna otra particularidad, se remitirán también dos hojas separadas, en las cuales se indicarán aquellos pormenores, sea por medio de una o varias figuras de detalle, sea por medio de una leyenda explicativa.

- IV. El contrato de comisión escrito, a cuya virtud se haya establecido la agencia, debidamente legalizado, en el caso a que se refiere la segunda parte del artículo anterior. (Derogada)

Se expresa en el artículo 6º, que deberá expresarse el nombre de la fábrica, el lugar de su ubicación, el domicilio del propietario y el género de comercio de industria para lo cual el solicitante debe servirse de la marca.

Se manifiesta en el artículo 7º la marca industrial o mercantil que pertenezca a un extranjero no residente en la República, no podrá ser registrada en ésta, si no lo hubiere sido previa y regularmente en el país de origen.

Así, las características que este sistema de protección establece a las marcas en su artículo 8 son; que se puede pretender adquirir la propiedad de una marca el primero que hubiese hecho uso de ella legalmente.

En el artículo 9 menciona que “La adquisición de la propiedad exclusiva de una marca se obtiene en virtud de la declaración hecha por la Secretaria de Fomento, respecto de que el interesado se ha reservado sus derechos.”

El artículo 10 dice “La declaración de referencia se hace sin examen previo bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de los derechos de tercero, quien podrá presentar oposición al registro dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la solicitud; en caso de oposición, el registro sólo se llevará a cabo hasta que la autoridad judicial decida a favor de quien está el mejor derecho.”

Señala el 11 artículo que “Las marcas no se transmiten sino con el establecimiento, para cuyos objetos de fabricación o de comercio sirvan de distinción; pero su transmisión no está sujeta a ninguna formalidad especial y se verificará conforme a las reglas del derecho común.”

En su 12 artículo establece lo siguiente: “La duración de la propiedad de las marcas es indefinida; pero se entenderá abandonada por la clausura o falta de producción por más de un año de la fábrica o establecimiento que la haya empleado”.

Se expresa en el artículo 13° la publicidad de las marcas registradas; las marcas de fábrica depositadas se conservarán en la Secretaria de Fomento, en donde podrán examinar su registro, durante las horas que para tal efecto deberá fijar la misma Secretaria, toda persona que lo pretenda, la cual podrá obtener, a su costa, copia certificada del registro.

Se estipula en el artículo 14º, la Nulidad de marcas; la propiedad de una marca obtenida en contravención de las prescripciones anteriores, será declarada judicialmente nula la petición de parte.

El artículo 15º se refiere a la sentencia ejecutoriada en que se declare ser nula la propiedad de una marca, se dará parte a la Secretaría de Fomento por el juez que hubiere conocido el asunto.

Manifiesta en el artículo 16º, la falsificación de marcas de fábrica; cuando se usen éstas, que sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad está ya reservada y; cuando la imitación sea de tal naturaleza que presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible la marca de confundirse con otra legalmente depositada.

En su artículo 17º, señala que, serán considerados como culpables del delito de falsificación, cualquiera que sea el lugar en que éste se hay cometido, los que hubieren falsificado de la misma naturaleza industrial o mercantil.

En el artículo 18º menciona los delitos de falsificación de marcas de fábrica quedan sujetos a las penas que señala el Código respectivo, produciendo además la acción de daños y perjuicios.

El contenido de éste cuerpo legislativo, impuesto por las exigencias del progreso industrial durante su vigencia surgieron problemas no previstos, por lo que la hizo deficiente y no protegía del todo el derecho de propiedad, porque fluctuando entre dos sistemas, el primero, el que da al registro el carácter declarativo de ellas y, segundo el que lo considera como atributivo, contribuye inconscientemente a la usurpación que, aún cuando no revista el carácter de una infracción penal

cuando las marcas no están registradas, dirige serios problemas a esa propiedad que no deben quedar impunes.

Es importante destacar que cuando el nombre oficial de esta ley es el de “Marcas de Fábrica”, ello no significa que se excluya la reglamentación de las comerciales, pues los textos que aluden indistintamente al fabricante o al comerciante, a las mercancías fabricadas o a las vendidas, al establecimiento industrial o a la casa comercial; no hay declaración alguna donde aparezca en esta ley acerca de los preceptos que sobre la materia de marcas consigna el Código de Comercio entonces vigente en cuanto a la inscripción de los títulos de marcas en el Registro de Comercio, razón por la cual continuaron vigentes; así lo atestigua la derogación que en la Ley de 1903 se hizo en su artículo 91 transitorio.

II.3 LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903

En el contenido de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio⁵² define a la marca, en el artículo 1º como el “signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia”.

En su artículo 2º estipulaba, que para adquirir el derecho exclusivo al uso de una marca, es necesario hacer su registro en la Oficina de Patentes y Marcas.

De acuerdo con este cuerpo legislativo,⁵² todo el que deseaba registrar una marca de acuerdo con el art. 3o., tenía que presentar a la Oficina de Patentes y Marcas una solicitud acompañada de lo siguiente;

Una descripción de la marca, terminándola con las reservas que de ella se hagan. En ese escrito se expresarían además, los siguientes datos:

1 Nombre del propietario.

2 Nombre de su fábrica o negociación, si lo tuvieren, ubicación de ésta.

3 Designación de los objetos o productos a que se vaya a aplicar la marca. . .

En la misma Ley, se preveía que para obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, era necesario solicitar el registro en la Oficina de Patentes y Marcas, llenando las formalidades que establecía la Ley y su Reglamento; respecto a este último, si bien se menciona dicho Reglamento, aparentemente éste nunca se publicó.

Lo anterior se infiere, del art. 124 transitorio de la *Ley de Marcas y Servicios y Nombres Comerciales* de 1928, en el que señala que se deroga la Ley del 5 de agosto de 1903 y cualquier otra disposición que se oponga a los preceptos de la misma; es decir, no se hace una alusión expresa de la publicación o existencia del Reglamento correspondiente.

⁵² Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 2 de septiembre de 1903. Entró en vigor el 1o de octubre del mismo año.

Ésta ley adoptó el sistema francés, conforme al cual el registro se hace sin ningún examen de novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero, limitándose la Oficina de Patentes y Marcas a la práctica de un examen puramente administrativo de los documentos presentados. (Artículo 10).

En su artículo 5º establece que no podrán registrarse los signos que no satisfagan el requisito por la licitud de las marcas, como son los contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y lo que tiende a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración; por la misma razón no se pueden registrar como marca las armas, escudos y emblemas nacionales y de Estados extranjeros, sin el respectivo consentimiento de ellos.

Se expresa en su artículo 7º, que el registro comienza a surtir sus efectos desde la fecha de su presentación a la Oficina de Patentes y Marcas y deberá renovarse cada veinte años.

Sin embargo, en su artículo 8º, señala que se reconoce prioridad a las marcas cuyo registro se pida en México dentro de los cuatro meses de haber sido pedido en otro país, siempre que haya reciprocidad en tal respecto para los ciudadanos mexicanos.

Manifiesta en el artículo 9º, que se implanta la obligación que tienen los fabricantes, agricultores y comerciantes, de indicar ostensiblemente que sus marcas están registradas.

En el artículo 12º, se introduce el sistema de la cesión libre de la marca registrada, la cual puede transmitirse y enajenarse como cualquier derecho, pero es obligatorio el registro de la transmisión en la Oficina de Patentes y Marcas, sin cuyo requisito el traspaso no producirá efecto en contra de tercero.

Se estipula en el artículo 15º, que el registro de una marca es nulo cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de la primera ley, y como única causal específica se consigna la relativa a que la marca ya se hubiese registrado con anterioridad por otro.

Cabe mencionar que el artículo 16º, de quien se crea perjudicado por el registro, la acción para pedir la nulidad también corresponde al Ministerio Público en los casos de interés general, no siendo competente la Oficina de Patentes y Marcas para declararla, sino los tribunales de la Federación (artículo 17 y 35).

Respecto al artículo 18º, la reglamentación penal del derecho marcario también se debe a ésta ley, con las reglas que contiene sobre penalidad por el uso ilegal o falsificación de una marca; y la venta de mercancía marcada ilegalmente (artículo 19º), por inducir al público en error (artículo 20º), por usar marcas en las que se hagan indicaciones falsas (artículo 23), así como la omisión de leyendas obligatorias (artículo 24º), o la falsa indicación de que una marca está registrada (artículo 25).

Ésta ley también reglamentó por primera vez el nombre comercial y el aviso comercial en los artículos 73 a 84, signos distintivos de la hacienda mercantil que tienen un vínculo con las marcas., lo cual explica que sin perjuicio de las normas especiales de tales elementos de la empresa, la misma ley disponga que le son aplicables múltiples preceptos relativos a las marcas.⁵³

Ésta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1903; se integraba por ocho capítulos: Definición; Registro y nulidad; Penas; Procedimiento para obtener la revocación

⁵³ Rangel Medina. Ob.cit. pág 30

de las resoluciones administrativas; Procedimiento para los juicios del orden penal; Nombre y avisos comerciales; Derechos fiscales y Transitorios.

Sin embargo, por primera vez se dio una definición de marca; detalla los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma. De tal forma que las marcas que no podían ser registradas, otorgaba los mismos derechos a mexicanos o extranjeros siempre que hubiere reciprocidad; establecía la transmisión y enajenación, la acción de nulidad y la obligación de publicar todos estos trámites en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

Respecto al dueño de un nombre comercial tenía derecho exclusivo a usarlo sin necesidad de registro y podía ser publicado en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, para conservarlo necesitaba publicarlo cada diez años, quien usara un nombre comercial sin la autorización de su titular era responsable civil y penalmente. Los avisos comerciales tenían una vigencia de 5 o 10 años voluntad del interesado y fenecido el término caían bajo el dominio público, aunque podían ser renovados indefinidamente, las prórrogas se publicaban en la Gaceta Oficial y su dueño tenía el derecho de ejercer las acciones civiles y penales en contra de quien afectaba sus intereses.

Ésta ley tenía un interés trascendental porque venía a perfeccionar la legislación sobre propiedad industrial y a simplificar los trámites para adquirirla, garantizarla y dar mas facilidades a los inventores y perfeccionadores mediante la rebaja de los derechos fiscales.

II.4 LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928

Ésta ley fue expedida el 21 de junio de 1928 por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión el 16 de enero de 1928; ésta fue la primer ley que se expidió bajo la Constitución de 1917, siendo más técnica en su estudio y terminología; establecía el derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los artículos y su procedencia, las nuevas se debían registrar en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Industria y Comercio y Trabajo y podía ser solicitado por cualquier persona física o moral nacional o extranjera.⁵⁴

Esta legislación sobre propiedad industrial supera a la legislación anterior, ya que reúne las experiencias que en esta materia se plasmaron en las legislaciones marcarias de los diversos países, en cuanto a la doctrina y práctica de nuestra legislación anterior, tanto administrativa como judicial.

La Ley preveía en su primer artículo., la posibilidad de adquirir un derecho exclusivo al uso de una marca, a todo aquel que estuviere usando o utilizando una marca y quisiera usar o estuviere usándola para distinguir los artículos que fabrique o produzca para denotar su procedencia.

En cuanto al modo de adquirir el derecho sobre las marcas, el sistema mixto atributivo-declarativo, además de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, se reconoce el uso de la marca como fuente de derechos sobre la misma (artículos 1, 4,5,6 y 39 fracción II y III).

⁵⁴La ley se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* del 27 de julio de 1928. Entró en vigor el 1o. de enero de 1929. Su reglamento se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* del 31 de diciembre de 1928.

En su artículo 3º, por primera vez se faculta al Estado a declarar, cuando lo estime oportuno, el uso obligatorio de las marcas para aquellos artículos que por su origen, naturaleza se relacionen íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas.

Por su parte, el art. 12 hacía referencia a que en la solicitud de la marca, así como en la descripción, debían expresarse los objetos o artículos a amparar. Los registros no debían comprender artículos que pertenecían a clases distintas, conforme a la clasificación que establecía el Reglamento. Entre los datos que se debían aportar en la solicitud a presentarse ante el Departamento de la Propiedad Industrial, debían contener, entre otros "los artículos a que se deba aplicar la marca", designando éstos de una manera concreta, los cuales debían corresponder a una sola clase y no a clases distintas.

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

Sin embargo se introdujo la práctica de exámenes extraordinarios de novedad de las marcas, a solicitud de persona interesada o por orden de autoridad judicial (artículos 36, 37 y 38). Así como la consignación de una marca específica y limitativa las causas por las cuales el registro de una marca es nulo, (artículo 39), conservándose la regla general que aparecía en la ley anterior y según la cual, la nulidad es procedente cuando el registro se haya hecho en contravención a las disposiciones de la ley que le dio vida (artículo 40).

En los casos de persecución de los delitos de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, se exigió como requisito previo el ejercicio de las acciones una declaración administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial. (artículos 59 y 83).

En el artículo 24 señala que se admitió a un plazo el efecto del registro de una marca, fijándose en veinte años su duración y se exigió su renovación cada diez años, sancionándose la falta de dicha renovación con la caducidad del registro.

Y por último se instituyó la extinción de las marcas por su falta de explotación en un lapso de cinco años consecutivos (artículo 40), a menos que, antes del vencimiento de dicho periodo, el registro fuese renovado manifestando su titular la imposibilidad de efectuar la explotación (artículo 60 del reglamento).

Es en el Reglamento, de la *Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales* en donde por primera vez aparece la clasificación de productos con 50 clases. En la clase 50, estaban comprendidos los artículos no clasificados. A pesar de la inclusión de la clasificación, se debían mencionar concretamente los artículos a proteger y no simplemente aludir al encabezado de la clase correspondiente.

De tal forma que, las marcas establecían cualidades para los nombres en una forma distintiva, las denominaciones por cualquier medio que hiciera susceptible de distinción a los objetos; las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o enseñas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancías que venden.

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

II.5 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942

La Ley de la Propiedad Industrial⁵⁵, fue expedida el 31 de diciembre de 1942 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha, se componía de nueve Títulos: Disposiciones Preliminares; Patentes de Invención; Marcas; Avisos Comerciales; Procedimiento para dictar las Declaraciones Administrativas; Publicidad en los Derechos de Propiedad Industrial; Responsabilidades Penales y Civiles y Procedimientos Judiciales. Sin embargo tiene como apoyo constitucional los artículos 28 y 89 fracción XV, que se refieren a las facultades de la federación, para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras, tiene como fundamento, en el artículo 73 fracción X que faculta al Congreso Federal para legislar sobre comercio; se puede decir que las marcas tienen una naturaleza mercantil, misma que se atribuyó a las marcas en el Segundo Código de Comercio de 1884, que fue el primer ordenamiento jurídico que reguló de una manera uniforme a las marcas, en un capítulo especial, lo mismo aconteció en la doctrina y en la actualidad algunos autores de derecho mercantil le atribuyen a las marcas naturaleza mercantil; sin embargo, son tratadas en el Capítulo IV titulado “Naturaleza Jurídica de las Marcas” y en el cual consideramos que dicho signo distintivo en cuanto a su regulación jurídica es eminentemente de derecho público. De tal forma que se ve la necesidad de codificar conjuntamente las leyes promulgadas el 16 de junio de 1928 sobre patentes de invención, marcas, avisos y nombres comerciales, que se encuentran

⁵⁵ Esta ley y su reglamento fueron publicados en el *Diario Oficial de la Federación* del 31 de diciembre de 1942 y entraron en vigor el 1o. de enero de 1943

comprendidos, íntegramente en el concepto de "propiedad industrial"; la ley toma en cuenta los principios universalmente admitidos de la "Convención de Unión de París de 1883 para la protección de la propiedad industrial".

Las modificaciones que sufre ésta ley, son en cuanto a los signos o medios materiales no registrables, se incluyen como prohibiciones además de las establecidas por la ley anterior de 1928, tal es el caso de las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público, entendiéndose por tales los que constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías o sobre las cualidades de los productos que pretendan ampararse; así también se especifica la consecuencia jurídica del artículo 7 fracción VII de la ley de 1928, correspondiente al artículo 105 fracción XIV de la ley de 1942, estableciéndose los incisos:

a) Aquella que sea idéntica a otra anterior ya registrada y vigente solicitada para los mismos artículos; b) Aquella que era semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos artículos, a tal grado que pueda confundirse; c) La que tenga semejanza dudosa o indeterminada con otra marca anterior vigente aplicada a los mismos artículos y tratándose de artículos similares cuando el nuevo registro sea solicitado, por persona distinta del propietario de una marca anterior se aplicarán las reglas del artículo 105 fracción XIV; así lo establece el artículo 106.

Es importante mencionar que ésta legislación regulaba la propiedad industrial, las patentes de invención y de mejoras, los nombres y avisos comerciales, las marcas, etc; diferenciando las invenciones patentables y las que no lo eran; la exclusividad del propietario de una patente y los derechos para hacerla valer ante los Tribunales.

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

Pero lo concerniente a las marcas, señalaba que quienes la usaran o quisieran usarla para distinguir los artículos que fabricaran o produjeran y denotar su procedencia, podían adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, con las formalidades y requisitos de Ley; distinguía lo que no se admitía como marca, los plazos de renovación, que eran de 10 años y derechos fiscales y la sanción por no pagarlos en tiempo.

Empero, las marcas debían usarse como se registraban, por no explotarse por cinco años, se extinguían, podía otorgarse una copropiedad, las marcas se podían transmitir o enajenar con las formalidades de la legislación civil y registrarse en la Secretaría de la Economía Nacional para que surtieran efectos contra terceros.

Por lo que respecta a la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca se hacía administrativamente y se publicaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial, comunicándose a la Procuraduría General de la República, la nulidad o extinción, también se hacía en el ámbito administrativo de oficio o a petición de parte. Mientras que los avisos comerciales podían registrarse

para su uso exclusivo, la publicación duraría diez años y al cumplirse este pasarían al dominio público.

La ley establecía el procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad de patente de una marca o de un aviso comercial; invasión de los derechos que confiere una patente; de falsificación; imitación ; uso ilegal de una marca o de un aviso comercial registrado y de un nombre comercial publicado o no.

La Secretaría de Economía Nacional editaría mensualmente la Gaceta de Propiedad Industrial, en la que se harían del conocimiento público: los datos relativos a las patentes concedidas; las marcas registradas; los avisos comerciales registrados; los nombres comerciales; las sentencias y resoluciones judiciales; las resoluciones administrativas; otros avisos; declaraciones; transmisiones; anulaciones; caducidades y todo lo relativo a la propiedad industrial.

Empero, en la exposición de motivos dice en relación a la transmisión de los derechos que confiere el registro de las marcas, que las disposiciones que la regulan tienen como propósito evitar la multiplicidad de propietarios de marcas idénticas o semejantes en grado tal que se confundan, lo cual puede inducir a error al público consumidor; así se consignan disposiciones que tienden a impedir que los industriales y comerciantes que empleen marcas, registradas o no, en artículos elaborados en el país traten de darle apariencia extranjera, lo que resulta en perjuicio de la economía, ya que artículos mexicanos de buena calidad se hacen pasar como extranjeros, en detrimento del público y del prestigio de la industria nacional; asimismo se establecen sanciones eficaces para quienes no acaten las disposiciones relativas al uso obligatorio de la leyenda "Hecho

en México”, en todos aquellos artículos de fabricación nacional que ostenten marcas registradas o no (artículos 148,149,150, 258, 261 y 262).

También se reduce a diez años el plazo de vigencia de las marcas para que sea igual al que debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes y se otorga un plazo de gracia de 2 años (antes de 3 años) y si no se presenta la solicitud o se efectúa el pago, caducará la marca (artículos 168 a 170 de la ley).

En el art. 101, se indicaba que las marcas se registrarían o renovarían con relación a los productos o a clases de productos determinados, de acuerdo con la clasificación que establecía el Reglamento. Cualquier diferencia relativa a la clase en la cual debía ser colocado un producto, sería resuelta en definitiva por la entonces, Secretaría de Economía Nacional.

II. 6 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976

Esta ley se expidió el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976⁵⁶; su contenido regulaba las patentes de invención y de mejoras; los certificados de invención; el registro de modelos; los dibujos industriales; los apoyos y facilidades respecto de los derechos solicitados por los trabajadores, la micro y pequeñas industrias; el registro de marcas, las denominaciones de origen; los avisos; los nombres comerciales; y la protección contra la competencia desleal.

⁵⁶ Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 10 de febrero de 1976. Entró en vigor al día siguiente de su publicación. Las reformas a esa ley aparecieron publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* del 16 de enero de 1987.

Respecto al tema de las marcas tanto de productos como de servicios se podían registrar en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo durante 5 años, plazo renovable indefinidamente por periodos iguales; la marca debía usarse tal y como fue registrada; su uso en forma distinta traía como consecuencia la extinción del registro; esto preveía la declaratoria correspondiente; asimismo se podían transmitir por los medios y por las formalidades de la legislación común, solo surtía efectos a partir de su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.⁵⁷

Ésta ley no aportó una definición clara sobre los requisitos necesarios para calificar la competencia, sino que la incluyó como una de las formas constitutivas de infracciones a la ley; sin embargo, en el texto del artículo 210 (b) quedaron precisadas las notas características de la actividad empresarial que constituye competencia desleal: actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios; dado que el citado artículo se encontraba contenido en el código que regulaba la propiedad industrial en México, tales actos se consideraron de competencia desleal en tanto estaban relacionados con las materias reguladas por la Ley de Invenciones y Marcas.

La Ley de 1928 establecía la obligación de señalar los artículos de una manera concreta. Fue a partir de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 y reiterado en la *Ley de Invenciones y Marcas* de 1976, la posibilidad de indicar en la solicitud de registro la clase completa de productos y a partir de 1976, también la clase completa de servicios.

La Ley de Invenciones de Marcas reconoce y protege por primera vez de forma expresa las marcas de servicio. Antes de su entrada en vigor fue necesario acudir a los tribunales para impugnar las resoluciones de la autoridad administrativa, que se oponía a proteger este tipo de marcas.

⁵⁷ Serrano Migallón, Fernando "La Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano". Porrúa. México 1995. Pág 34

En la Ley se establece que en la solicitud de registro, así como en la descripción, deben especificarse los productos o servicios que se protegerán, pero podrán solicitarse para todos los productos o servicios de una clase, en el caso de productos o servicios no clasificados, siempre deberán especificarse, pero de ninguna forma es posible incluir productos o servicios de diferentes clases en una sola.

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

En diciembre de 1990 se publicó en el Diario de Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos la iniciativa de ley,⁵⁸ que, habiendo sido enviada por la Cámara de Diputados, se adoptaría más tarde como Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial,⁵⁹ es promulgada el 27 de junio de 1991, la cual sustituyó a la anterior Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Ésta legislación se integraba por siete Títulos y comprende 227 artículos y catorce transitorios; en su Título Cuarto se establece en siete capítulos la regulación de las marcas y de los avisos comerciales y nombres comerciales; así la modernización del sistema de propiedad industrial en México principió con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Se expresa que la vigencia de una marca es de diez años, y se mantendrá la posibilidad de renovación por periodos sucesivos de la misma duración, buscando reducir los riesgos de que por falla en una renovación tan frecuente, el particular pierda los derechos sobre la indicación comercial que ha venido usando.

⁵⁸ Ibidem pág 14

⁵⁹ En el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991, se publicó la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo LPI). Esta Ley entró en vigor el 28 de junio de 1991.

Así el titular de un registro marcario debe ofrecer periódica y frecuentemente ante la autoridad, pruebas fehacientes que está usando la marca registrada. En su Capítulo V del Título Cuarto, éste requisito se simplifica, ya que para la renovación basta la manifestación de uso interrumpido, bajo protesta de decir verdad; está el interés del particular ofrecer una declaración fidedigna, ya que de lo contrario cualquier tercero puede demandar la caducidad de la marca por falta de uso, si ésta ha estado inactiva por su forma de uso de las marcas, si no se altera en lo esencial su carácter distintivo; de tal forma que el uso periodo de tres años dentro de la vigencia.

También se establece que se toleran las variaciones en lo simultáneo de la marca por varios titulares miembros de una asociación de industriales o comerciantes, queda normado en el Capítulo II, al exigirse al momento de registro de una marca el depósito ante la autoridad de las reglas de uso de las marcas colectivas, en beneficio de las asociaciones de productores o distribuidores de bienes y prestadores de servicios y de su desenvolvimiento en el país.

En su Capítulo VII incluye disposiciones como la ampliación del plazo que se concede a los titulares de marcas extranjeras para demandar la nulidad de los registros marcarios indebidamente obtenidos por otros titulares en México; y como medidas se prevén, la facultad de la autoridad para negar el registro, en cualquier clase de productos o servicios, de las marcas extranjeras que son notoriamente conocidas y por el otro, la posibilidad de recibir simultáneamente en México solicitudes de registro de marcas presentadas en países extranjeros siempre que exista reciprocidad.

Es relevante mencionar que, se establece el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como órgano auxiliar de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para coadyuvar en materia de propiedad industrial, pero es creado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10

de diciembre de 1993, estableciéndose como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar servicio de orientación y asesoría a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento de sistema de propiedad industrial, quedando agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Mientras, con las reformas publicadas el 2 de agosto de 1994 se determina que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa que se va a encargar de fomentar y proteger los derechos de propiedad industrial, ante éste se van a tramitar y en su caso otorgar, patentes de invención, registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos industriales, emitir declaratorias de protección de denominaciones de origen, publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y todo lo relacionado con el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; también es el encargado de substanciar todos los procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación e infracciones administrativas.

CAPITULO III

LA IMITACIÓN DE LAS MARCAS

III.1 LA IMITACIÓN COMO IMPEDIMENTO DEL REGISTRO DE LA MARCA

Es fundamental destacar que en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, establece una serie de denominaciones, formas, letras, objetos, títulos, que se consideran como no registrables en calidad de marcas, estipulado en su artículo 90º, entre ellas;

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

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

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

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

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

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado

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

De tal forma, que al manifestar cuales son las marcas que no pueden ser registradas, la ley en comento, también establece ciertas condiciones para la solicitud del registro de la marca; el trámite o curso de la misma se presenta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con los respectivos anexos, procediendo con el trámite administrativo o de forma, el cual tiene por objeto verificar si los requisitos formales y la documentación exhibida quedan satisfechos, de ser así se realiza el examen de novedad y de fondo, que consiste en comparar el signo que se presenta a registro con las marcas ya registradas, o en trámite de registro, a efecto de determinar si tiene o no novedad la marca elegida, así como en determinar si existe algún otro impedimento para el registro de la marca; de tal forma que si es concedido dicho registro, el Instituto expedirá el título correspondiente, pero si es negado el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución; otorgándole como plazo dos meses para subsanar los errores o pueda manifestar lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos o las anterioridades, pero si el solicitante no contesta dentro del plazo convenido, se le otorgará otro plazo adicional también de dos meses, sin embargo si tampoco contesta se considera abandonada la solicitud haciendo de éste su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial; así que con la resolución negativa que emita el IMPI procederá el Amparo Indirecto ante un Juez de Distrito en materia Administrativa.⁶⁰

Cuando sea el caso de las marcas idénticas, debe negarse el registro, aun cuando sea solicitada para el titular de una marca anteriormente registrada, o bien por otro diferente en el consentimiento expreso de ese titular; la regla básica es que no se han de expedir marcas duplicadas por auspiciar a la confusión; sin embargo en la fracción XVI artículo 90 señala que:

⁶⁰ Rangel Medina, David. "Derecho Intelectual". McGraw Hill. México 1998. pág 68

“Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares”.

Hay que hacer un comentario a ésta última fracción, es que una marca mal concedida es el desvío de la clientela de una empresa a favor de un tercero, con el consecuente riesgo de baja en las ventas, pérdida de credibilidad comercial, que en casos extremos pueden llevar a un comerciante, industrial o prestador de servicios a la quiebra.

Otra variante es la de semejanza en grado de confusión, en la que tiene que denegarse la marcas, atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, por lo que se tiene que comparar entre dos marcas determinadas conforme a ciertas reglas, como es de compararlas en su integridad, tanto en los elementos fonéticos como en los elementos gráficos para establecer si efectivamente son parecidas.

Hay que tomar en cuenta que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma; pero no todo lo mundialmente conocido es notorio, ni todo lo notorio es mundialmente conocido.

Así que, para demostrar la notoriedad de la marca podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por la Ley de la Propiedad Industrial; éste impedimento procederá en cualquier caso que en el uso de la marca por quien solicita registro, pudiese crear confusión o un registro de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca; dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea el titular de la marca notoriamente conocida.⁶¹

Sin embargo, hay que dejar en claro que las marcas notorias o de gran renombre gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de manera que tratándose de artículos o servicios agrupados en categorías distintas a las que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías y servicios que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial.

Las marcas notorias deben respetarse y protegerse, aun en el caso de que no hayan sido registradas en todos los países en donde son notorias y las marcas para que gocen de protección, deben registrarse en el país en que se van a utilizar, pues en el Convenio de París, en su artículo 4; otorga el derecho de prioridad para tener una ventaja sobre los registrantes posteriores en el extranjero.

III. 2 CAUSA DE NULIDAD DEL REGISTRO DE LA MARCA

Cabe destacar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es quien conoce de la acción de nulidad y el que decide acerca de la misma; el procedimiento puede ser iniciado a instancia de parte interesada, lo mismo que a petición del Ministerio Público; o también puede instaurarse de oficio por el propio Instituto.

⁶¹ Viñamata Paschkes, ob. cit. Pág 263

Sin embargo la nulidad se refiere al registro en sí, por lo que se trata de una nulidad absoluta, que retrotrae sus efectos a la fecha de presentación, es decir, es una nulidad que deviene de fallas de origen, en virtud de que se tramitó y concedió en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial.

En la Ley de la Propiedad Industrial señala cuando un registro de marca será nulo, a continuación se menciona para tener una mejor percepción de ésta:

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

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

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

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

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

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe⁶².

⁶² Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 151.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Respecto a la *fracción I*, de dicho artículo en comento, es cuando el representante del dueño de una marca registrada en el extranjero solicita y obtiene en nuestro país el registro a su nombre, sin el expreso consentimiento del titular del registro extranjero; parece inobjetable que es posible invocar la nulidad de un registro de una marca por haber violado cualquier disposición legal relativa a su procedimiento de registro, lo que parece correr graves riesgos; de tal forma que deben observarse los requisitos para la obtención de un registro de marca como las que señala la Ley de la Propiedad Industrial, como las de su Reglamento, por lo que puede suceder que una solicitud sea concedida a pesar de que en el procedimiento se pueda cometer un error que haya pasado de inadvertido para el solicitante como para el Instituto, lo que podrá acarrear la nulidad del registro.⁶³

Los errores pueden consistir en mínimos detalles como no haber excluido expresamente de reserva de leyendas que presentaban la connotación, o no haber acompañado los ejemplares del diseño de la marca en el tamaño exigido.

Mientras que en la *fracción II* del artículo 151 de dicha ley en comento, tiene una relación con lo dispuesto por la *fracción I* del artículo 92 de la misma ley, en el cual establece que el registro de una marca no producirá efecto alguno contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares

⁶³Jalife Daher, Mauricio " Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial". Porrúa. México 2002. Pág 356

productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste⁶⁴.

En este precepto hay una inconsistencia al referirse que, antes de la presentación de la solicitud debe tramitarse y obtenerse la declaración de nulidad del registro atacado; es lógico que la presentación de la solicitud de quien plantea la nulidad la que debe anteceder a la demanda de nulidad, ya que, sirve como fundamento del interés jurídico al actor; y por el otro lado, la redacción conduce a suponer, que la nulidad debe quedar firme antes de que se cumplan los tres años de plazo, para que en aptitud de presentar la solicitud correspondiente.

De tal forma que, en los casos que la acción de nulidad en contra del registro indebidamente obtenido por un tercero no es oportunamente planteada, permitiendo que ocurra la prescripción de la acción, dicho plazo, expira a los tres años contados a partir de la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial; con lo que surge una situación que la Ley de la Propiedad Industrial no resuelve, consistente en determinar si la excepción a que alude la fracción I del artículo 92 opera o cesan sus efectos.

Con lo antes mencionado, no existe razón alguna para considerar que la excepción de tutela a favor de quien ostenta mejores derechos de uso sobre una marca, debe cesar al incumplirse el plazo de tres años sin que se interponga una acción de nulidad, pero ello nos conducirá a una situación

⁶⁴ Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 92

de coexistencia con relación a la marca registrada que adquiere así invulnerabilidad total.

Al referimos a la *fracción III* del artículo 151 LPI, debe suponerse que la sola inclusión de datos falsos en la solicitud debe entenderse como razón para declarar la nulidad del registro de la marca, lo que implica un riesgo; aunque pueda darse en el caso en el que al realizar el registro pueda darse por un error mecanográfico y fuese posible demostrarlo, en tal caso no debe estimarse que existen “datos falsos”, con que puede subsanar dicho error.

Sin embargo debe destacarse que un error o falla en el llenado de la solicitud, que se pueda imputar a razones exentas de dolo y hasta ajenas a la voluntad del solicitante, deben entenderse como subsanables; pero no por ello significa que siempre se presente esta situación, también hay ocasiones en las que un solicitante, conozca de la existencia de una marca utilizada por un tercero, proceden a su registro manifestando una fecha de primer uso que se remonta a fechas anteriores a la que se conoce como de primer uso de la empresa afectada, con el ánimo de que ésta se vea impedida de alegar un mejor derecho por ese concepto.

En la *fracción IV*, del artículo en comento, este se presenta cuando el titular de un registro considera que los derechos exclusivos que éste le confiere, son afectados por la concesión de un registro posterior que ampara una marca igual o confundible, aplicada a productos iguales o similares;⁶⁵ es relevante que al plantear una demanda de nulidad, se analicen con detenimiento las circunstancias en que fue concedida, con el objeto de orientar la argumentación en una forma eficiente, dependiendo de la circunstancia de que el registro hubiese sido analizado frente a sus antecedentes o en el caso opuesto, simplemente no se hubiere realizado dicho estudio.

⁶⁵Jalife Daher. Ob.cit. pág 365

Por último en su *fracción V*, artículo 151, manifiesta que quienes realizan este tipo de registros suelen argumentar que el registro lo realizan en forma preventiva, para impedir que cualquier tercero se apodere de la marca por la vía de su registro, causando un grave menoscabo en la inversión realizada para introducir los productos extranjeros al mercado mexicano.

En la mayoría de los casos este tipo de conductas se revelan como ventajosas por la negativa de la empresa nacional a ceder los derechos correspondientes a favor de la empresa extranjera; de hecho, la posesión de los derechos registrales se convierte en puntos de discusión, porque las empresas nacionales que ven peligrar su posición como distribuidores o representantes de una marca extranjera, acuden a este recurso para negociar sobre mejores bases la terminación de los contratos.

Por supuesto que las empresas extranjeras deben asumir una actitud de mayor responsabilidad respecto de sus negocios en nuestro país, procediendo el oportuno registro de sus marcas, principalmente cuando éstas son o serán motivo de contratos de distribución de agencia.⁶⁶

III.3 CONFUSION DE LAS MARCAS

La confusión de las marcas es aquella situación en la que la mente humana al visualizar ya sea de una manera física o imaginaria a un producto o la prestación de un servicio donde se ostente o involucre una marca conocida y acreditada para el consumidor, se dificulta la identificación o ubicación exacta de la misma dentro del contexto mismo del mercado, es decir, de las otras marcas de su competencia; todo ello debido a la existencia de una marca idéntica o parecida, la cual provoca duda sobre la procedencia, calidad y en general con respecto a todas las

⁶⁶ *Ibidem*. Pág 370

cualidades que han cultivado, en el consumidor una preferencia y consecuentemente un interés con adquirir el producto con aquella marca, que el comprador sabe que le dará una retribución justa por el precio que paga por dicha mercancía.

Para llegar a comprender mejor y definir la Confusión de las Marcas es necesario que en primer término conozcamos el significado de la palabra confusión. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española contiene diversos conceptos relacionados con la confusión, los cuales a continuación se proporcionan⁶⁷:

CONFUSIÓN: (Del latín confusio). Acción y efecto de confundir, mezclar cosas diversas; barajar confusamente cosas que estaban ordenadas. Falta de orden de concierto y de claridad. Perplejidad, desasosiego, turbación de ánimo.

CONFUNDIR: (Del latín confudere). Mezclar dos o más cosas diversas de modo que las partes de unas se incorporen con las de las otras. Equivocar, perturbar, desordenar una cosa. Convencer, concluir a uno en la disputa. Humillar, abatir, avergonzar. Turbar de una manera que no acierte a explicarse.

Con lo antes mencionado, la confusión existe cuando se presenta el parecido de los signos, y el público consumidor pueda ser inducido a error sobre la procedencia de determinados productos o servicios; así la posibilidad de confundir una marca con otra es el factor determinante, para declarar la existencia de imitación.

⁶⁷Diccionario de la Real Academia Española. 30ª edición. Editorial Espasa-Calpe. Madrid, España 1994 Pág 340

III. 4 CLASES DE CONFUSIÓN

Hay que citar, que la esencia del sistema marcario, es que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares, esto no solo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio sino también al público consumidor que comprará lo que en realidad no quería comprar, por lo que las marcas deben ser inconfundibles y deben ser claramente distinguibles, o en contrario habrá confusión cuando el parecido de las marcas, el público consumidor pueda llevarlo al engaño.⁶⁸

En nuestra Ley de la Propiedad Industrial, establece que una empresa o persona no puede ser titular de registros para marcas idénticas, cuando están destinados a distinguir los mismos productos o servicios, porque si se presentara éste caso, una misma empresa pudiese ser titular de registros idénticos, podría presentarse el caso de que otra empresa, considerando tener un mejor derecho para ser titular de la marca registrada, interpusiera acción de nulidad en contra del registro y obtuviese resolución favorable.

Sin olvidar que existen diversos tipos de confusión, está la Confusión Directa y es la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro; es la forma clásica y más común de confusión.

La Confusión Indirecta, es la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos. Es suceder entre marcas de clases distintas o entre marcas de una misma clase.

⁶⁸ Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". Abeledo- Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág141

Así quien compra un producto creyendo que compra otro, ha dejado de comprar el que quería; el dueño de la marca original ha perdido una venta, esta puede también perder el cliente para siempre, si la calidad del producto que compró es mala, lo cual es muy probable y atribuye este hecho al dueño de la marca original; así la próxima vez comprará el producto de la competencia.

Por lo tanto se establece como pauta general que no se puede registrar una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

Como ya lo señalamos anteriormente, en la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 151 fracción II, establece que; *no se puede registrar una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios.* pero hay que mencionar que habrá confusión entre las marcas, cuando exista el parecido de los signos, el público consumidor puede ser llevado al error; determinando que la confusión se presenta en tres formas⁶⁹:

- I. Confusión fonética
- II. Confusión ideológica
- III. Confusión visual o gráfica

⁶⁹Otamendi. Ob. cit. Pág 146

III. 4.1 CONFUSIÓN FONÉTICA

Dentro de éste tipo de confusión se encuentran las marcas nominativas las cuales consisten en un vocablo, una palabra o frase. Son las marcas que permiten identificar un producto o servicio mediante una palabra o un conjunto de palabras, o números, susceptibles de leerse y pronunciarse y su importancia radica en que se debe distinguir fonéticamente, es decir, deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase, o es cuando dos palabras se pronuncian o leen de forma similar, y en la práctica éste tipo de confusión es frecuente, porque el consumidor conserva mejor el recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito.

Indiscutiblemente hay que determinar la similitud entre marcas, y se debe recurrir a ubicarse en la posición del consumidor, no debe pensarse en una persona que tiene a su vista ambos productos, pudiendo establecer las diferencias entre ellos, sino la situación de que el comprador puede encontrar, en el lugar del producto que realmente desea, uno con similares características de presentación y con una marca que inicialmente le parece que es la que busca.

Hay que mencionar que el público no siempre esta totalmente identificado con la marca de su preferencia, sino que puede estar orillado a seleccionar una marca en particular por recomendaciones, publicidad o por alguna compra anterior, que desde luego no fija en su mente todos los elementos del producto o servicio, permitiendo su fácil identificación; un ejemplo de una marca que pretendió registrarse para distinguir cervezas, bajo las siglas "T.K.T."; aun cuando visualmente dicha marca TECATE, fonéticamente se daba una total coincidencia que impedía, desde luego la concesión del registro⁷⁰.

⁷⁰ Jalife Daher, Mauricio. "Aspectos Legales de las Marcas en México". Sista. México 1993.pág 60.

Éste tipo de confusión se da cuando una marca es fonéticamente igual o parecida, en tal forma que se confunda con otra, o sea, que cuando dicha marca es pronunciada el o los sonidos producidos se confunden con los que se emiten cuando es pronunciada otra marca, y esto provoca que el consumidor asocie o confunda a una con la otra, siendo que en realidad no tienen vínculo alguno.⁷¹ La confusión fonética, es una confusión propia de sonidos del habla, una de las abstracciones de los sonidos del habla son los fonemas, que a continuación se proporciona la definición para tener una mejor idea de éste:

*Fonema: es el término genérico que comprende todos los elementos sonoros del lenguaje; es el signo gráfico con que se representa en la escritura.*⁷²

La confusión fonética se da cuando una marca es parecida en grado de confusión a otra cuando éstas son pronunciadas y sus sonidos son semejantes. Así la confusión se determinará según el grado de similitud a fonética, que haya tomado en cuenta la pronunciación de las dos, haciendo hincapié en la impresión que causa al sentido del oído y si éstas pudieran provocar una relación o vínculo entre una y otra.

Para precisar si hay confusión fonética primero hay que ver de cuantas sílabas se componen las marcas en contienda para saber cuantos fonemas se pronunciaran en cada una, luego si la posición de las vocales es análoga, posteriormente determinar si las sílabas se componen de golpes fuertes débiles, y si estos están en el mismo lugar de la sílaba en la palabra que constituye la marca opositora y por último si existen fonemas representados por grafías diferentes. Si después de hacer lo anterior y de pronunciar en voz alta las dos marcas nos evoca a una relación recíproca que obviamente no existe, existirá la confusión.

⁷¹ Sánchez Azuara, Gilberto "Notas de fonética y fonología" Trillas. México 1983. págs 22 y 23

⁷² Diccionario de la Real Academia Española. Pág 476

Sin embargo, para determinar la *Novedad* de una marca, la cual se interpreta como la *“capacidad o eficacia distintiva de la marca surge su inconfundibilidad con otras marcas existentes ya registradas o usadas para los mismos o similares productos o servicios”*⁷³, con relación a muchas ya registradas un método eficaz, es tener clasificadas a las marcas, tomando en cuenta las sílabas de que estas compuestas, con las combinaciones posibles de las vocales; que componen a dichas sílabas, así se definirá en que grupo encuadraría la nueva marca y únicamente se haría un examen a fondo de las marcas de dicha clase.

Éste tipo de confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, esta pronunciación puede ser la correcta o deformada, lo que importa es cuál es la pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión, puede ocurrir que a una palabra determinada, de un idioma extranjero, se le atribuyan dos pronunciaciones, la que le daría quien sabe el idioma y la que le daría el que no lo sabe.

III.4.1.1 Pronunciación Incorrecta

Ante esta situación, podemos decir que se ha admitido que la letra “S” colocada al comienzo de una palabra es pronunciada como “Es”, que las letras “S” y “Z” no son normalmente distinguibles en el cotejo oral, que lo más corriente es pronunciar “Pharma” como “Farma”, que la diferenciación de las letras “B” y “V” es muy débil, y que la “X” ortológicamente y por una pronunciación defectuosa del público, es asimilada a la “S”⁷⁴.

⁷³Nava Negrete. ob. cit. pág 171

⁷⁴Otamendi. Ob. cit. Pág 152

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

III.4.1.2 Palabras en Idiomas Extranjeros

Casi siempre se ha discutido la forma en que se pronuncian las palabras de idiomas extranjeros o que tienen apariencia de tales; no hay una regla uniforme respecto de cómo han de ser consideradas, dependerá de la publicidad que se haya efectuado de esa marca, del grado de notoriedad que tenga la misma, o de la forma en que está escrita⁷⁵.

III.4.1.3 Las Siglas

Comúnmente las marcas formadas por siglas son consideradas a los efectos del cotejo como palabras, esta no puede ser, ni es, una regla fija, hay marcas así formadas que son conocidas pronunciándose cada una de sus letras y serán consideradas de una u otra manera según sean utilizadas o conocidas⁷⁶.

III. 4.2 CONFUSIÓN IDEOLÓGICA

Este tipo de confusión también se le conoce como "semántico", y quizás, sea el menos relevante en su análisis que se realiza para determinar si una marca es o no similar en grado de confusión a otra, pero no por ello la decisión sobre el grado de similitud entre dos marcas suele ser tan problemático, que el aspecto ideológico puede constituirse en el punto que desequilibra la balanza.

Respecto al aspecto ideológico que atiende específicamente a la idea que la marca proyecta en la mente del consumidor, por el significado propio del vocablo en nuestro idioma, o por el que éste adquiere por su utilización cotidiana; es decir se da en la mente de un individuo al comprar dos

⁷⁵ Idem

⁷⁶ Loc. Cit.

marcas que sin ser idénticas representan mentalmente en dicha persona una idea que relacione a ambas en virtud de su clase, especie, reino, raza, destino, propiedad, significado, procedencia, características, uso o en general cualquier idea a fin de que provoque una relación mental involuntaria. Un ejemplo de éste tipo de confusión es en el caso de la empresa "Hersey" cuenta con el registro de la conocida marca "Kisses", con la cual distingue "chocolates", es conveniente que dicha empresa registre como marca de protección la palabra "besos", ya que se corre el riesgo de que las autoridades juzguen que la coincidencia de significados no constituye un elemento que genere confusión entre las mismas, concediendo a un tercero el registro de la marca "besos" para distinguir el mismo tipo de producto⁷⁷.

De tal forma que el usurpador se aprovecha del pensamiento subconsciente del comprador ya que al pretender sacar provecho de una marca prestigiada este tomara en cuenta y copiara del signo precedente alguna idea que sin ser igual produzca en la mente del comprador un pensamiento involuntario en el cual se relacionen las dos marcas obteniendo así un provecho ilícito.

Desde luego, si una marca evoca una cosa por su significado y la otra crea otra idea diferente, ya sea por su mismo significado o porque además corresponde a otro tipo de clasificación desde el punto de vista que mentalmente sería difícil relacionarlos a menos de hacer un examen minucioso, entonces no habrá confusión ideológicamente hablando.

Ésta confusión puede producirse cuando siendo las palabras fonéticas y gramaticalmente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra.

⁷⁷ Jalife. Ob. cit. Pág 62

III.4.2.1 Similitud Conceptual de Palabras

Es aquella que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir uno de otra; por lo tanto se han declarado inconfundibles varias palabras.⁷⁸

El contenido conceptual es de importancia fundamental para decidir si existe una confusión, cuando es diferente en las marcas en pugna, esto es porque tal contenido facilita el recuerdo de la marca y éste, cuando es el mismo, por el contenido conceptual, la confusión es inevitable. Hay ciertas palabras que al ser expresados ante un oyente presentan la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de asociación, es decir, es una inmediata evocación de la cosa la que puede producir confusión.

III.4.2.2 Similitud Conceptual de Dibujos

Respecto a la confusión ideológica es posible que la provoque, el que las marcas están formadas por dibujos que representen una misma cosa; así las circunstancias especiales que rodeen a cada caso, entre las que pueden estar la existencia de varias marcas que representen lo mismo, o del carácter evocativo con relación a los productos a distinguir⁷⁹.

III.4.2.3 Similitud Conceptual entre una Palabra y un Dibujo

Se presenta ésta cuando hay una palabra y el dibujo que representa esa palabra, cuando el conflicto se ha planteado entre esos signos, la justicia no ha tenido mayores dudas en prohibir la coexistencia⁸⁰.

⁷⁸ Otamendi, ob.cit. pág 153

⁷⁹ Ibidem pág 156

⁸⁰ Ibidem pág 157

III.4.2.4 Palabras con Significados Contrapuestos

No es posible confundir ideológicamente una cosa con su contraria, si el examen conceptual sugiere contenidos contrapuestos aunque tengan un elemento de referencia común. vgr. Es el caso de la confusión de las marcas “Fiel” e “Infel”, ya que una tiene una pronunciación parecida a la otra, aunque tengan un significado diferente⁸¹.

III.4.2.5 Por la Inclusión en la Marca del Nombre Producto a Distinguir

Ante esta situación, la marca solicitada estaba formada por el nombre del producto a distinguir y una palabra o partícula idéntica o parecida a la que formaba una marca anterior; en éstos casos se declaró la confusión de las marcas puesto que ella surgiría en el momento en que el titular de la marca anterior usara junto a ella, como era lógico, el nombre del producto a distinguir⁸².

III.4.2.6 Entre una Palabra en Idioma Extranjero y su Traducción

En algunos casos las palabras tendrán un significado y serán susceptibles de provocar una confusión ideológica. Tal es el ejemplo que se mencionó anteriormente de la marca de chocolates “Kisses” y su traducción al español “besos”, que debería de registrarse como marca de protección, porque se corre el riesgo de que se juzgue la coincidencia de significados, no constituyendo así un elemento que genere confusión entre las mismas, concediendo a un tercero el registro de la marca “besos” para distinguir el mismo tipo de producto⁸³.

⁸¹ Ibidem. Pág 159

⁸² Idem

⁸³ Ibidem. Pág160

III. 4.3 CONFUSIÓN VISUAL O GRÁFICA

Respecto a éste tipo de confusión la doctrina y la jurisprudencia establece que para la determinación de la posible confusión entre marcas, el análisis debe realizarse de manera global y automática, situándose en una posición similar a la del público consumidor frente a los productos o los servicios distinguidos con las marcas en cuestión. Ésta clase de confusión es la que va a quedar gravada en la mente del individuo a través de su sentido de la vista, esto es, que han sido analizadas visualmente las marcas en contienda las características gráficas de ambas crean una confusión en dicha persona.⁸⁴

Éste representa el aspecto gráfico de las marcas en su contraste con otras, llegando así al punto de que hay muchas de las imitaciones suelen generarse en el diseño de los empaques, presentaciones o envases de los productos , observándose a primera vista que las marcas son tan similares que se llegan a confundir.

Con lo antes mencionado se manifiesta que no existen reglas para determinar en que casos un diseño se confunde con otro, y la realidad es que es subjetiva, como en los casos en es notoria la mala fe de un comerciante al adoptar un diseño evidentemente confundible con el de su competidor, pueda que existan casos en que simples coincidencias hacen que se lleguen a utilizar diseños similares, respecto de los cuales es difícil establecer la posibilidad de que se confundan.

Es importante destacar que de cada una de las modalidades de éste tipo de confusión también llamada visual deberán tomarse en cuenta las marcas en contienda en su conjunto y atendiendo

⁸⁴ Jalife. Ob. cit. Pág 55

a su disposición, esto es la colocación de letras y formas, los caracteres de dibujos y estilos de letras y en general sus elementos para poder considerar su distintivo individual de lo contrario se confundirá.

Éste tipo de confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación; es conveniente llamarla para así incluir todo aquel signo que pueda ser visto, y no tan solo impreso; ésta clasificación obedece a la manera en que percibe la marca y no como representa, manifiesta o expresa el signo.⁸⁵

La confusión gráfica o visual se da en las siguientes modalidades:

a) *Confusión entre Denominaciones (Ortográfica)*

Existe cuando dos denominaciones son muy parecidas en su composición, pues la mayoría de sus letras son las mismas con pequeñas variaciones creadas artificialmente para que no sean idénticas.

Cuando se trata de denominaciones simples es muy frecuente que se de la confusión cuando se han sustituido o intercambiado una o dos letras las cuales harán que se pronuncien de manera distinta, pero gráficamente serán confundibles puesto que la mayoría de las letras de la palabra son idénticas.⁸⁶

En el caso de denominaciones compuestas o una denominación simple y una compuesta o viceversa, es común que únicamente sea diferente una palabra o sea, que el usurpador haya

⁸⁵ Otamendi. Ob cit.. Pág 146

⁸⁶ Ibidem pág 147

ideado agregado una palabra más a la marca original, lo que sería una variación de ésta última, o que haya creado una palabra que contiene íntegra solamente la primera agregando una sílaba más, en ambos casos la confusión es todo un hecho.

Sin embargo, en la confusión visual puede ser provocada por semejanzas *ortográficas o gráficas*, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, más allá de que pueden concurrir también la confusión ideológica y la auditiva. Este tipo de confusión es la más habitual en los casos de confusión; se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna e influyen para ello, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes.

También hay que mencionar que toda vez que se presentan los dibujos de las marcas, inclusive los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales, aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Se puede decir que habrá confusión derivada de la similitud *gráfica* cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos.

La confusión gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, no solo en etiquetas, sino también en los envases, muchos productos se venden en envases que tienen una combinación de colores característica y es usual que los imitadores se acerquen a ellos.

Dentro de la práctica marcaria se ha sustentado el criterio de que ortográficamente han subsistido marcas con una o más letras las cuales contengan un sufijo o un prefijo el cual ha caído en el uso

común, esto es, que la autoridad haya concedido y a través del tiempo hayan subsistido en el comercio marcas que tengan como un elemento principal o secundario que es igual en todas ellas, en éste caso pueden ser distintivas dos marcas, con un prefijo o sufijo similar atendiendo a las características peculiares y propias de cada una de las marcas.

b) Confusión entre Dibujos

Para indagar si existe confusión entre dos dibujos habrá que tomar en cuenta lo siguiente:

Reproducción del elemento principal: si ambas están constituidas por un mismo elemento predominante, sea cual fuere su disposición, ambas marcas crearían en el individuo que las contempla una idea semejante⁸⁷.

Deformación de elementos: una marca nueva que aparentemente no guarda relación ni parecido con otra más antigua puede ser confundible cuando ingeniosamente han sido deformados los elementos del dibujo o emblema de una marca acreditada y simplemente se ha reducido el tamaño de la imitadora dando a la vista del comprador distraído la impresión de que es la misma.

Similitud de conjuntos constituidos por elementos distintos: se la cuando elementos del mismo tipo y naturaleza tienen una disposición tal que analizados en conjunto son capaces de confundir a una persona en su selección entre una marca y otra.

Para que se configure este tipo de confusión deberá existir una representación de una misma idea en las dos marcas; o sea que si la marca nueva representa en palabras la idea que la marca prestigiada representa en un dibujo la confusión existirá⁸⁸.

⁸⁷ Ibidem pág 148

⁸⁸ Marcas. <http://www.marketing.com>

c) Confusión entre Colores

1. *Por similitud de colorido:* existe cuando dos marcas contienen colores similares que pudieran confundirse respecto a su intensidad o tonos así como su parecido lo cual podría suponer una variación o alteración de una marca ya registrada al contemplar la marca imitadora.

2. *Por similitud de disposición:* de colores, existe cuando dos marcas teniendo diferentes colores, están colocados en forma análoga y en el caso de dibujos o denominaciones diferentes con colores puestos en una misma firma, podrán ser confundibles⁸⁹.

d) Por las Formas

1 *Entre formas materiales:* pudiendo aplicarse las características de la confusión de dibujos, la materialización de un dibujo puede constituir confusión

2 *Entre formas y diseños:* existirá cuando una marca imite a otra tomando la forma material de la ya acreditada, la cual se encuentra simplemente plasmada en un diseño contenido en una etiqueta que ira adherida al producto.

3 *Entre formas materiales y denominaciones:* existirá cuando una marca tome la forma material de otra que simplemente se compone de letras, o sea, que toma la forma real del significado de la palabra⁹⁰.

Se puede dar con relación a los envases, podrá decirse que la confusión entre envases es a veces difícil de determinar atento a que por la función que cumplen, necesariamente tendrán formas parecidas; por ellos se les ha considerado como signos marcariamente débiles, de un valor secundario, exigiéndose a los nuevos registros de este tipo una novedad relativa.

⁸⁹ Idem

⁹⁰ Loc. Cit.

III. 5 CRITERIOS PARA JUZGAR LA IMITACIÓN DE MARCAS

Con relación a los criterios para determinar si una marca es parecida o semejante a otra, existen ciertas reglas para el análisis de éstas, respecto a lo que señala la doctrina y son reconocidas internacionalmente⁹¹:

1. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto.

Para determinar la confusión de dos marcas, hay que analizarlas de la impresión en conjunto que desprenden cada una de ellas, para hacer equitativamente una evaluación de dos marcas, debemos empezar tomando en cuenta que las marcas no deben ser divididas ni analizadas por segmentos. Será necesario partir de la idea de que la marca como tal no debe ser dividida, puesto que el comercialmente no es divisible, en virtud de que nunca se usará en partes, sino que el consumidor elegirá a las marcas en su conjunto y por la impresión que causen cada una de ellas en su totalidad en relación con las coexistan con ella en el mercado. Aun cuando las marcas en cuestión en análisis de confusión podrán tener letras, números o elementos idénticos, esto no significa que estas se confundan o carezcan de una característica distintiva aplicadas a productos o servicios similares⁹².

Es decir que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos, considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo.

2 La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas; la

⁹¹ Nava Negrete. Ob cit. Pág 172

⁹² Idem. Citando a Chenevard, Charles

existencia de esta regla obedece a que una confrontación marcaría si los elementos semejantes fueran los mismos a los elementos distintivos, no habría igualdad o empate puesto que la confusión se daría plenamente y el consumidor y el titular de la marca acreditada serían los primeros perjudicados. En otras palabras el tener en igualdad a las semejanzas y diferencias estaríamos favoreciendo al impostor que solo persigue conseguir un beneficio indebido a costa de la marca ya acreditada u obteniendo un enriquecimiento ilícito derivado de una competencia desleal.⁹³

3 La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra.

Ante tal situación, el consumidor al elegir un producto o servicio con una marca determinada, lo hace en función de que en su mente por lo común tiene vagamente fijada la imagen de dicha marca; así también porque su elección se vea constreñida a lo que se le ofrece, sin que al efecto, pueda establecer valoraciones comparativas entre la mencionada imagen de la marca de su predilección y la que legalmente adquiere y tiene ante sus ojos, ignorando si ésta es una simple imitación de aquella, por no tener ambas marcas ante su presencia y no poder compararlas⁹⁴.

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

Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio: el juzgador deberá considerarse como el comprador que de hecho, todos debemos ser considerados consumidores potenciales de cualquier producto o servicio

⁹³ Ibidem. Pág 173

⁹⁴ Ibidem. Pág 174

e imaginar las circunstancias que rodearían al mismo, el cual sería confundir o relacionar erróneamente dichas marcas⁹⁵.

⁹⁵ Idem

CAPITULO IV

EL COMERCIO ELECTRÓNICO

IV. 1 DEFINICIÓN DE COMERCIO

Es necesario tener en claro que se debe de entender por comercio, a continuación se proporciona la siguiente definición:

COMERCIO: (Del latín commercium, de cum, con y merx-cis, mercancía). Constituye una actividad lucrativa que consiste en la intermediación directa o indirecta entre productores y consumidores de bienes y servicios a fin de facilitar y promover la circulación de la riqueza.⁹⁶

Es un concepto que pertenece al mundo de la economía, ya que ésta se ocupa de la circulación de la riqueza, pero guardando un estrecho vínculo con el derecho, pues hay una relación social que lo pone en movimiento, pero económicamente es la actividad intermedia entre productores y consumidores que se efectúa con la finalidad de obtener un lucro.

Con lo antes citado, el comercio se define como, *“el conjunto de actividades que efectúan la circulación de los bienes entre productores y consumidores, siendo el comerciante el intermediario entre productores y consumidores”⁹⁷.*

En nuestro Código de Comercio, en el Libro Segundo *“Del Comercio en General”*; Título Primero *“De los actos de comercio y de los contratos mercantiles en general”*; Capítulo I *“De los actos de comercio”*; se encuentra regulado los actos de comercio y lo que debe de entenderse por éste. (artículo 75).

⁹⁶ Diccionario de la Real Academia Española. 30ª edición. Editorial Espasa-Calpe. Madrid, España 1994 Pág 310

⁹⁷ <http://www.comercio.com.mx>

Sin embargo en términos jurídicos el comercio no es sólo un punto intermedio lucrativo, sino también la actividad de las empresas, de la industria, de los títulos de crédito; el concepto jurídico es variable, porque se refiere a lo que el legislador haya querido reputar como tal y este concepto lo plasma a lo largo del derecho positivo y de una manera implícita⁹⁸.

IV. 2 DEFINICIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO

Ahora hay que mencionar que se entiende por Comercio Electrónico, ya que se encuentra regulado en nuestro Código de Comercio en el LIBRO SEGUNDO, "Del Comercio en general", Título Segundo "*Del Comercio Electrónico*", en sus artículos 89 a 94; explicando que en los actos de comercio *podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de dichos medios se le denominará mensaje de datos.*⁹⁹

En términos generales el Comercio Electrónico es la posibilidad de realizar transacciones comerciales empleando medios electrónicos (actualmente traducidos como Internet). La venta en el comercio electrónico se realiza de la misma forma en que se ha desarrollado la venta a través de los tiempos; es decir hay un cliente que necesita un producto o servicio y un proveedor que lo proporciona éste último informa sobre todas las condiciones de su oferta y el cliente decide si la misma cubre sus necesidades.

Se puede definir al comercio electrónico como el conjunto de actividades realizadas por medios electrónicos que efectúan la circulación de los bienes entre productores y consumidores; sin

⁹⁸ Lorenzetti, Ricardo. L.. "Comercio Electrónico". Abeledo -Perrot. Buenos Aires. 2001. Pág 52

⁹⁹ Código de Comercio y Leyes Complementarias. 69ª edición. Editorial Porrúa. México 2001.

embargo, ésta deja sin mucha noción acerca de lo que realmente significa, por lo que se proporcionará una definición de comercio electrónico, desde la perspectiva actual, se pueden considerar diferentes definiciones para el comercio electrónico, dependiendo del enfoque con que se aborde el análisis, el comercio electrónico se puede entender de distintas formas:

Desde el punto de vista, que se encuentra centrado en las comunicaciones, el comercio electrónico consiste en la distribución de información, productos, servicios o transacciones financieras, a través de redes de telecomunicación multimedia o multiservicios, posibilitando el alineamiento de sistemas de información y gestión, por lo tanto, conformando nuevas estructuras empresariales de carácter virtual, entre los agentes que participan en la cadena de valor de la empresa siendo estos los proveedores, distribuidores y clientes, haciendo que emerjan nuevas estrategias empresariales, es decir, el comercio electrónico es la entrega de información, productos, servicios, o pagos por medio de líneas telefónicas, redes de ordenadores o cualquier otro medio electrónico¹⁰⁰.

Otro punto de vista, es desde los procesos de negocio, el comercio electrónico consiste en la utilización de tecnologías facilitadoras orientados al soporte y automatización de los flujos de trabajo y procedimientos de negocio de la empresa, consiguiendo eficiencia en los costos, mejora la calidad de los servicios y acortando el tiempo de los ciclos de los procesos¹⁰¹.

Desde el punto de vista de servicio, el comercio electrónico es una metodología de negocio que permite satisfacer a los proveedores y clientes, ahorrando costos, aumentando la calidad de los productos y la rapidez de su entrega¹⁰².

¹⁰⁰ [http://www.comercio electrónico .com](http://www.comercio-electronico.com).

¹⁰¹ Idem

¹⁰² Loc.cit.

Por último desde el punto de vista de una perspectiva temporal, el comercio electrónico permite establecer nuevos canales y mercados para la compraventa y distribución de productos, servicios e información, en tiempo real, a través de Internet u otras redes que se encuentran interconectadas¹⁰³.

Con las definiciones antes citadas, todas son válidas, dando a entender que el comercio electrónico supone una generación y explotación de nuevas oportunidades de negocio, el cual tiene múltiples variantes desde la simple presencia de un catálogo de productos hasta la entrega de la mercancía al consumidor final, puede tener o no interacción con sistemas contables administrativos o bien, contar con la posibilidad de que el propio contador personalice la información que recibe, o el producto mismo, de esta manera aparecen en número creciente las formas de realizar las transacciones comerciales y se caracterizan por su evolución a una mayor integración de tareas.

Los modelos más conocidos son las tiendas virtuales (el comerciante lleva el control total de todas las operaciones y catálogos). La plaza comercial, varias tiendas aparecen en un dominio común compartiendo infraestructuras y gastos. Sin embargo existen modelos de mayor complejidad como las dedicados a licitaciones, subastas y plataformas de colaboración o bien; los que tienen contemplado un programa de atención al cliente y actualización automática de inventarios¹⁰⁴.

El Comercio Electrónico también sería cualquier forma de transacción comercial en la que las partes interactúan electrónicamente en lugar de que por intercambio, contacto físico directo; es decir,

¹⁰³ Idem

¹⁰⁴ loc. Cit.

esta definición difícilmente capta el espíritu del comercio electrónico, que en la práctica pueda verse mas bien como uno de esos casos en los que las necesidades de cambio y las nuevas tecnologías se unen para resoluciones, la forma en que se lleva a cabo los negocios.

IV. 3 EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Es un concepto amplio que involucra cualquier transacción comercial efectuada por medios electrónicos, es decir que incluirá medios tales como el fax, el teléfono, el Internet, sin embargo, hay que considerar al comercio electrónico como la parte del comercio que se desarrolla a través de redes mediante la relación entre oferta y demanda, para lo cual se utilizan herramientas electrónicas y telecomunicaciones, con el objeto de agilizar el proceso comercial por medio de la reducción de tiempos y de costos.

Éste abarca todas las formas en que puede desarrollarse el comercio, es decir, entre Estados, entre Estados y empresas, entre particulares, y consumidores. Así el comercio electrónico es cualquier transacción completada mediante una red de computadoras e incluye la transferencia de la propiedad o de derechos de bienes o servicios, las redes de computadoras son dispositivos de enlace electrónico que comunican interactivamente a través de canales de red¹⁰⁵.

Hay que mencionar que las actividades que comprende el comercio electrónico son muy diversas e incluyen comercialización de bienes y servicios, suministro en línea de contenidos digitales, transferencias electrónicas, compraventas electrónicas de acciones, prestación de servicios en línea.

¹⁰⁵ Lorenzetti. Ob.cit. pág 52

IV. 4 EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y LAS MARCAS

El comercio realizado a través de diversos medios electrónicos y principalmente por Internet, se presenta como un área de notable expansión, fenómeno sobre el que existe una profusa información, se debe a que está asistido por impositivos, el acortamiento del proceso de distribución e intermediación, la posibilidad de operar durante todo el día; la superación de las barreras nacionales; el aumento de la celeridad en las transacciones; con esta notable expansión ha provocado el nacimiento de una gran cantidad de disposiciones que se refieren, directa o indirectamente, al “comercio electrónico”, el cual se han dado varias vertientes sobre su definición; con lo que se proporciona la siguiente que estableció la Comisión de la Unión Europea¹⁰⁶;

“Es el desarrollo de actividad comercial y de transacción por vía electrónica y comprende actividades diversas: la comercialización de bienes y servicios por la vía electrónica; la distribución on line de contenido digital, la realización por vía electrónica de operaciones financieras y de bolsa; la obra pública por vía electrónica y todo procedimiento de ese tipo celebrado por la administración pública”

El comercio electrónico abarca las transacciones comerciales y financieras efectuadas a través del procesamiento y la transformación de información, incluyendo texto, sonido e imagen. De tal forma que la definición de comercio electrónico es muy amplia e incluye cualquier forma de transacción de negocios en la cual las partes interactúan electrónicamente en lugar de hacerlo físicamente ¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ibidem. Pag 53

¹⁰⁷ NUÑEZ, S. Adriana. “Comercio Electrónico.” Fondo Editorial de Derecho y Economía. Buenos Aires. 2001. pág 31 No debe confundirse con el e-Business (negocio electrónico). El e-Business no es necesariamente lo mismo que comercio electrónico. El hecho de poner en marcha un negocio electrónico no implica automáticamente que una empresa vaya a vender productos en

De tal forma que el contacto con clientes, el intercambio de información, las operaciones de ventas, de soporte pre y post venta, los pagos electrónicos y la distribución de productos son algunas formas de negociar electrónicamente; si bien se considera que el comercio electrónico utiliza la red Internet como un nuevo fenómeno, esta modalidad de comercialización, en sí, no es nueva, ya hace tiempo, las empresas intercambian datos a través de distintas redes de comunicación, hasta hace poco, el comercio electrónico se limitaba a relaciones inter-empresariales a través de las redes propias de la compañía, conociéndose a este tipo de comercio como “comercio tradicional”, mientras que en la actualidad, con el advenimiento de Internet se ha logrado que el comercio electrónico se expanda en forma acelerada por todo el mundo.

IV. 5 DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE BIENES INMATERIALES

Respecto a los bienes inmateriales, en el ámbito del comercio electrónico tienen una gran importancia, porque constituyen en gran parte de la actividad económica en el formato digital; incluyendo los bienes intangibles financieros, los vinculados a la creación de diseños, modelos e ideas patentables y los bienes culturales; de tal forma que las empresas y los individuos, se concentran en el diseño y desarrollo de ideas, y subcontratan la elaboración de bienes materiales, para lo cual precisan que esas ideas sean protegidas por derechos, y su campo de aplicación es amplio como son los siguientes casos¹⁰⁸;

1. Los derechos de autor, que abarcan toda la creación artística, en literatura, música, pintura, arquitectura, teatro;

Internet. El e-Business incluye posibilidades tales como la captura online de potenciales clientes; realización de encuestas por Internet; atención al cliente por correo electrónico y manejo de perfiles de usuarios, entre otras.

¹⁰⁸ <http://www.comercio-electronico.com>.

2. El campo de la ingeniería genética o la biotecnología, que permite un amplio desarrollo de la creatividad humana y científica,
3. El área de la informática, con las creaciones de programas de computación y de equipos de computadoras;
4. La creación de símbolos de gran valor comercial, como ideas cinematográficas que luego se comercializan mediante contratos publicitarios.

De tal forma que, los bienes inmateriales se caracterizan por su ausencia de materia y positivamente por constituir una creación humana; sus características son muy relevantes porque, como toda creación del intelecto, con lo que se puede decir que sólo alcanzan un grado de materialidad cuando son editados, impresos o representados, es decir, cuando son insertados en un material que los hace reproducibles, ésta es la diferencia entre la creación intelectual y la obra que constituye su materialización que la hace reproducible y susceptible de explotación comercial.

Así los bienes inmateriales son asistidos por derechos que son los que, les dan entidad económica y permiten su circulación, por lo que los bienes que poseen protección real dan origen a derechos intelectuales y a una propiedad intelectual y los que tienen solamente regulación contractual dan lugar a una obra intelectual, que puede no estar calificada por un derecho real.

IV.6 LAS MARCAS EN INTERNET

Dentro de la categoría de los derechos de propiedad industrial, la marca ocupa un lugar destacado, diferente y autónomo respecto de la patente, porque la marca tiene la aptitud para constituirse como

un signo distintivo, o sea, la función de identificar a los diferentes sujetos económicos que ofertan bienes y servicios a consumidores y usuarios, a sus productos o servicios y al lugar donde se desarrolla esa actividad es esencial en una economía de mercado, es decir, la protección de la marca tiene por objeto un signo apto para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una persona o empresa de otros semejantes, siendo esencial que el signo tomando en cuenta su capacidad distintiva¹⁰⁹.

Es importante mencionar que el auge de la *World Wide Web* tuvo un gran impacto en el mundo de las marcas, en sus primeros años de expansión, Internet auguraba importantes posibilidades comerciales a los titulares de marcas, lo cual los llevó a buscar desesperadamente a poseerse del mercado virtual, es decir, el primer paso era conseguir un nombre de dominio, el acceso a éste presentó procedimientos registrables muy sencillos y rápidos, sin embargo algunos se habían aprovechado de la flexibilidad del sistema y habían inscrito nombres de dominio que afectaban severamente a los titulares de derechos intelectuales e industriales de muchas empresas; mientras que la seguridad que tenían los titulares marcarios respecto de la protección de sus marcas dentro de sus territorios dejó de existir, por el cybersquatting o ciberocupación de nombres de dominio comenzó a ser noticia y todos los beneficios que aparentemente iban a generarse a través de Internet se esfumaban, los titulares marcarios estaban perdiendo sus marcas en el ambiente virtual.

IV. 6.1 LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Los signos distintivos tienen como destino la identificación de objetos y sujetos; es decir, cuando al mencionar objetos, pensamos fundamentalmente en productos o servicios; y dentro de una

¹⁰⁹ Marcas. <http://www.marketing.com>

misma línea de éstos se necesita de las marcas para distinguir a estos entre sí y facilitar la elección del consumidor. Tomando en cuenta que en todo mercado en el que existe más de un producto para un bien determinado, es preciso que exista algún elemento distintivo que diferencie a un producto de otro. Por otra parte, y con la relación a los sujetos, los distintivos también permitirán diferenciar e identificar a los productores de esos bienes a través de los “nombres comerciales”.

En el caso de los comerciantes como los productos que comercializan tienen como objetivo ser conocidos más allá de la puerta del establecimiento comercial, por ello, debe tenerse en cuenta que un punto sobresaliente en materia de signos distintivos es todo aquella que concierne a su “circulación”; y al referirse en el caso de los productos y servicios, como en el de los nombres comerciales, estamos hablando de elementos que hacen al mundo del comercio, en el cual nada es estático, la circulación hace imperioso que los productos y los sujetos que los producen cuenten con algún tipo de designación, a fin de lograr ser individualizados frente al consumidor, es entonces a partir de esta circulación de los signos distintivos (marcas), que se torna vital evitar toda posibilidad de confusión¹¹⁰.

De tal forma que, será uno de los objetivos de cualquier sistema regulatorio de signos distintivos intentar que no produzcan confusiones entre el público; es decir, un mercado sólo puede funcionar en forma eficiente si los compradores pueden realizar sus decisiones luego de haber recibido la información apropiada, de lo que necesitan de un signo distintivo que les permita identificar al vendedor y diferenciarlo de sus competidores, ante la existencia de signos idénticos o similares para productos de distintos fabricantes, los sistemas generalmente estarán volcados a impedir

¹¹⁰ Lorenzetti. Ob.cit. pág 120

dichas identidades o similitudes, con el fin de asegurar que los consumidores realizan sus decisiones de compra despojados de toda confusión.

Sin embargo, es necesario brindar al consumidor información relativa al origen del bien comercializado, de tal manera que no existan abusos entre los mismos comerciantes, castigando a quien utiliza un signo ajeno o uno propio muy similar al de un competidor, buscando con ello usufructuar el prestigio obtenido por la marca o el nombre del tercero exitoso.

Respecto al signo , podrá ser original, podrá ser fruto de enormes esfuerzos del ingenio, o bien podrá ser un signo de lo mas sencillo con una enorme inversión dentro del mercado, y sus cualidades extrínsecas no influirán al momento de reconocerle protección legal, tomando su capacidad distintiva, como su habilidad para distinguir un objeto o un sujeto determinado, independientemente de su originalidad o utilidad, con lo que al haberse construido un reconocimiento determinado en la mente del consumidor, las empresas tendrán como expectativa natural la utilización de un signo distintivo (marca o nombre comercial) en el “mundo virtual”, para poder explotarlo de igual modo que en el “mundo real”, de tal forma que, el nombre de dominio irrumpe en la “nomenclatura de la realidad” como punto fundamental en el proceso de la comunicación que se desarrolla a través de Internet¹¹¹.

La vinculación que existe entre el nombre de dominio y signo distintivo genera una gran cantidad de conflictos¹¹²; es decir, anteriormente había casos en los que registraban nombres de dominio equivalentes con ciertas marcas famosas sin tener vinculación alguna con dichas marcas, llevaron a los sectores más interesados en la protección de la propiedad intelectual como organismos

¹¹¹ Imitación de Marcas. <http://www.problemas.marcas.com>

¹¹² PABLO VIBES, Federico. “El Nombre de Dominio de Internet”. Fondo Editorial de Derecho y Economía. La Ley. Argentina 2003. Pág 31

internacionales, asociaciones privadas, titulares de derechos de propiedad intelectual, dependencias estatales, a diseñar políticas y sistemas de resolución de disputas que pudieran conciliar los intereses en juego.

IV. 7 LAS MARCAS REGISTRADAS Y NOMBRES DE DOMINIO

Existe una relación entre la marca y el nombre de dominio, encuentra su explicación en dos elementos claves en la era digital: el nombre de dominio abre la puerta a un nuevo canal de ventas (Internet) y; aun cuando no se utilice a Internet para venta directa, la *World Wide Web* ofrece a las empresas un medio de publicidad. Estos dos elementos permiten ubicar al nombre de dominio como un complemento indispensable de la marca¹¹³.

Uno de los inconvenientes que surgió a partir del crecimiento exponencial de Internet y su masiva utilización con fines comerciales, fue la generación de múltiples dificultades vinculadas con la asignación y utilización de los nombres de dominio en relación con las marcas registradas.

Los nombres de dominio, los cuales fueron diseñados con el objeto de permitir la localización de las distintas computadoras entre sí; pueden ser identificados con las marcas y como consecuencia de ello han adquirido importancia desde el punto de vista comercial que aquéllas; al denominar sus sitios *web* o páginas de Internet, las empresas pretenden utilizar la marca registrada que las identifica.

¹¹³ SARRA, Andrea Viviana. "Comercio Electrónico y Derecho". Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Buenos Aires 2001. Pág 263

IV. 8 EL NOMBRE DE DOMINIO

Cabe destacar que en algunos casos existe una vinculación entre el nombre de dominio y ciertos derechos de propiedad intelectual (como es el caso de las marcas) pero hay que mencionar que se entiende por nombre de dominio, éste es, una clave en la red que permite la localización y comunicación entre las diferentes terminales conectadas a la misma y pueden considerarse como denominaciones únicas asignadas a personas que desean tener un domicilio visitado por usuarios en la red¹¹⁴.

De tal forma que hay que proporcionar lo que la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) establece por nombre de dominio:

“Los Nombres de Dominio vienen a ser direcciones de Internet fáciles de recordar y suelen utilizarse para identificar sitios Web.; precisamente son fáciles de recordar e identificar, porque han adquirido una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales. Conforme las actividades aumentan en Internet, los nombres de dominio se vuelven parte del sistema de comunicación normalizada utilizada por las empresas para identificarse e identificar sus productos o actividades¹¹⁵”.

Hay que tener en claro que es lo que debe entenderse por nombres de dominio, es un sistema mundial de direcciones, la forma en que los nombres de dominio se ubican y se traducen en direcciones de Protocolo de Internet IP y viceversa.

¹¹⁴ Pablo. Ob.cit. pág 27

¹¹⁵ <http://www.OMPI.com>.

Cabe mencionar que el registro como nombre de dominio del signo o signos propios de una empresa constituye la primera y más importante estrategia del llamado “*trademarketing*”¹¹⁶ así la importancia comercial que representa la identificación de una empresa y sus prestaciones en la red por medio de un dominio idéntico o similar a su signo distintivo más conocido en el mercado presencial es lo que ha provocado los cada vez más frecuentes conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos de empresa protegidos por derechos exclusivos de propiedad intelectual.

El nombre de dominio que reproduce el nombre de la empresa o de sus marcas más conocidas se convierte en un importante elemento del activo patrimonial de la empresa en tanto en cuanto resulta o puede resultar esencial para facilitar la comunicación con los clientes en el entorno digital; así el uso de esos signos de empresa como nombre de dominio por un tercero no autorizado para identificar un *web* ajeno a la empresa u organización titular de aquéllos, genera un importante riesgo de confusión y asociación sobre el origen empresarial del *web* y sus contenidos, en ocasiones la dilución o perjuicio del poder distintivo de los signos en cuestión y, en todo caso, un importante obstáculo para el desarrollo concurrente del titular del signo usurpado en el nuevo mercado digital, toda vez que los usuarios de la red suelen pensar lógicamente que el *web* que se encuentra tras el dominio que reproduce el signo típico de una empresa pertenece a ésta, o bien a un sujeto estrechamente relacionado con ella por relaciones de propiedad o comerciales de cualquier clase.

¹¹⁶CARBAJO CASCÓN, Fernando. “Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet”. Aranzadi. 1999. Pág 50. el Trademarketing, constituye una estrategia comercial que busca hacer omnipresente un signo distintivo (preferentemente una marca registrada) en el tráfico comercial para atraer en masa la atención de los consumidores sobre la actividad, los productos o servicios de una empresa (indicación del origen empresarial, finalidad última de los signos distintivos de empresa).

IV. 9 EXCLUSIÓN PARA LAS MARCAS FAMOSAS Y NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Las marcas famosas y notoriamente conocidas han sido el objetivo especial de prácticas predatorias y parasitarias por parte de una minoría pequeña pero activa de solicitantes de registro, debería introducirse un mecanismo por el cual el titular de una marca famosa o notoriamente conocida pueda obtener la exclusión en algunos o todos los gTLD¹¹⁷ del nombre de la marca, allí donde la marca sea famosa o notoriamente conocida con una amplia base geográfica y en relación con distintas clases de bienes y servicios, el efecto de la exclusión consistirá en impedir que toda persona distinta del titular de ésta pueda registrar la marca como nombre de dominio¹¹⁸.

Así que los gTLD han conducido a numerosos casos de registro abusivos de nombres de dominio, lo que ha provocado la confusión del consumidor y ha mermado la confianza que merece Internet al público, de tal forma que ha guiado asimismo a la necesidad de que los titulares de la propiedad intelectual inviertan recursos humanos y financieros en la defensa de sus intereses.

Sin embargo existen recomendaciones las cuales se encuentran estipuladas en el informe final del Proceso de la OMPI han sido destinadas a los problemas que existen entre la propiedad intelectual y los nombres de dominio con el fin de obtener soluciones eficaces para dichos problemas, entre ellas se encuentran las siguientes;

1. La exploración de la viabilidad de introducir un dominio no comercial, de uso El problema de mala fe, el registro abusivo de nombres de dominio que infringe los derechos de propiedad intelectual distintos de las marcas registradas o marca de productos.

¹¹⁷ Por gTLD se entienden los dominios genéricos de nivel superior; son los dominios de nivel superior de una dirección Internet vgr. .com, .net y .org.

¹¹⁸ Marcas e Internet. <http://www.problemas.marcas.com>

2. El problema de mala fe, el registro abusivo, en tanto que nombres de dominio, de los nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales internacionales que están protegidas por el Convenio de París contra su utilización y registro como marcas y;
3. El problema de mala fe, el registro abusivo, en tanto que nombres de dominio, de las denominaciones comunes internacionales seleccionadas por la Organización Mundial de la Salud para identificar sustancias farmacéuticas específicas mediante nombres únicos y mundialmente disponibles, a fin de proteger la salud de los pacientes¹¹⁹.

De tal forma existen diversos aspectos para proteger el uso de marcas como nombres de dominio, pero principalmente de aquellas marcas notorias o famosas, además de que hace referencia exclusivamente a la mala fe de quien registra dichas marcas sin ser titular de las mismas, sin embargo hay un gran número de registros abusivos de nombres de dominio con lo que ha provocado la confusión del consumidor y a mermado la confianza que merece el Internet al público.

IV. 10 CONFLICTOS MARCARIOS EN INTERNET

Existen graves problemas que se presentan en el manejo de nombres de dominio en Internet, ya que muchos de ellos violan derechos reconocidos previamente como marcas, propiedad de distinguidas empresas, así los conflictos marcarios en Internet pueden estar referidos a un nombre de dominio, no sigue que todo conflicto marcario en la *World Wide Web* involucra un nombre de dominio; pueden darse los siguientes casos de conflictos marcarios de nombres de dominio: la ciberocupación, la “confusión” entre nombres de dominio, la dilución a través de un nombre de dominio y la competencia desleal utilizando nombres de dominio; en cambio otros conflictos

¹¹⁹ CARBAJO Ob. cit. Pág 73.

marcarlos ajenos al nombre de dominio pueden encontrarse en supuestos de venta de mercadería pirata en un sitio *Web*, o bien, en la utilización de marcas con fines confusionistas o dilutivos en el contenido de una página *Web*¹²⁰.

IV. 10.1. USURPACIÓN DE MARCAS EN INTERNET “CYBERSQUATTING”

Sin embargo, hay casos en los que se han usurpado marcas, éste conflicto se produce entre quien inscribe un nombre de dominio en el sistema registral administrado en Internet y quien tiene una marca inscrita en el registro pertinente; a ésta práctica se le conoce con el nombre de *cybersquatting*¹²¹

La ciberocupación o *cybersquatting* de marcas es el registro, tráfico o utilización de marcas notorias o no, como nombres de dominio de mala fe y ánimo de lucro, éstos son los patrones más comunes de los primeros casos de ciberocupación, vgr. Cuando el ciberocupador registra un nombre de dominio “idéntico” a la marca afectada (www.nike.com), en referencia a la marca “Nike”, por lo general, la confusión se provoca a través del contenido del sitio Web. El ciberocupador suele diseñar un *web site* en el que aparezcan las marcas y logos alusivos del signo distintivo ajeno; de esta forma, cuando el usuario accede al sitio (a través del nombre de dominio), cae en la confusión acerca del verdadero dueño de ese “portal comercial”; en dicho portal podrá encontrar información falsa (publicada por el ciberocupador y no por Nike), y si se practica allí la venta “*on line*” de productos, pueda llevarse a cabo la compra de tenis “Nike” (originales o imitaciones fraudulentas).

¹²⁰ Marcas e Internet. <http://www.problemas.marcas.com>

¹²¹ Pablo. Ob. cit. Pág 173. CYBERSQUATTING; consiste en el registro de marcas o nombres ajenos como nombres de dominio ya registradas, para luego reclamar una suma de dinero por la “restitución” de la dirección virtual.

IV. 10.2. MARCAS IDÉNTICAS O SIMILARES QUE SOLICITAN UN DOMINIO

Cabe mencionar que, es común que existan en la economía real, dos marcas idénticas o similares, sobre productos iguales pero situados en países diferentes; ello no trae problemas en el derecho marcario que, por ser territorial, consiente la presencia de iguales marcas en diferentes países, pero sí en Internet porque es global; o puede presentarse el caso de que dos marcas similares convivan, pero sobre productos diferentes, sin embargo, cuando se quiere inscribir en Internet, se presentan problemas porque no hay distinciones.

En el caso de la coincidencia es más difícil que el de la usurpación, porque ambas marcas están inscritas para titulares de productos o servicios que no se confunden y tales marcas coexisten pacíficamente, pero ello no es posible en Internet porque el nombre de dominio es exclusivo.

Al referirse al tema de la confusión, como se vio en el capítulo anterior, éste es un problema que surge en las marcas similares, ante el consumidor que sufre perjuicios con la confusión, como es el siguiente caso:

- Se puede hacer una marca parecida a otra de renombre o notoria, aprovechando el arrastre que genera la marca notoria, sin esfuerzo propio.
- Se puede hacer una página igual "clonada", de modo que los buscadores envíen aleatoriamente a cualquiera de las dos páginas, con lo cual hay un aprovechamiento de la marca notoria.
- Se pueden utilizar palabras clave que involucren la marca, de modo que los buscadores la incluyan siempre en las búsquedas que realiza el usuario¹²².

¹²² Lorenzetti. Ob. cit. Pág 136

IV. 10.3. CONFUSION DE MARCAS

Respecto a la confusión de marcas es un problema que surge cuando dos empresas con marcas similares, se resuelve con una adecuada delimitación y un conflicto con el consumidor, que puede sufrir perjuicios con la confusión.

El caso más frecuente en Internet es el aprovechamiento deliberado de la confusión, de la siguiente manera:

- se puede hacer una página con un nombre parecido a una marca notoria, actuando de este modo como parásito o “*free raider*”, es decir aprovechando el arrastre que genera la marca notoria, sin esfuerzo propio.
- Se puede hacer una página igual “clonada”, de modo que los buscadores envíen aleatoriamente a cualquiera de las dos páginas, con lo cual hay un aprovechamiento de la marca notoria.
- Se pueden utilizar palabras clave que involucren la marca, de modo que los buscadores la incluyan siempre en las búsquedas que realiza el usuario.
- En el uso de los *frames*, la pantalla se divide en diferentes ventanas, en las que se muestran otras páginas, lo cual puede ocasionar problemas; el titular de la página de destino puede considerar que se ha producido un demérito de su obra; y puede entender que se confunden las páginas, presentando el contenido informativo de otra página como propio, o sin aclararlo debidamente¹²³.

¹²³ Ibidem. Pág 138

Con lo antes citado, existe un perjuicio en la marca, y se determina cierto grado de confusión; así la “dilución”; que es la pérdida de la capacidad que posee una marca famosa de identificar y distinguir productos o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de riesgo de confusión, error o engaño.

IV. 10.4. DILUCIÓN DE MARCA

Cabe mencionar que la utilización de una marca idéntica o similar a otra, en productos o servicios no afines a los distinguidos por la marca ajena, puede ser ilícita, si se dan ciertas circunstancias particulares; así la dilución se refiere a las acciones que tienden a quitar “poder distintivo” a una marca, afectando su individualidad frente al público, es decir, pierde poder distintivo, frente a la existencia de varias marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares, las cuales distinguen productos o servicios diferentes¹²⁴.

Hay que mencionar que en el Derecho de Marcas, ha permitido que diferentes personas usen una misma marca para diferentes clases de productos y servicios, de forma que en el derecho de marcas sólo prohíbe el uso de una misma cuando se refieren a productos y servicios que son competitivos.

De tal forma que las marcas pueden convivir en el mercado, aún refiriéndose a productos competitivos, si el ámbito geográfico en el que operan las empresas son realmente distintos, sin embargo los nombres de dominio, no pueden coexistir dos nombres de dominio iguales, por diferentes que sean los ámbitos de actuación de las empresas que pretenden el mismo nombre, en virtud de que en la Red es totalmente indiferente el ámbito geográfico en el que se desarrolle la actividad, puesto que su proyección es a nivel mundial.

¹²⁴ Pablo. Ob. cit. Pág 184

IV.11. DIFERENCIAS ENTRE EL REGISTRO DE UNA MARCA Y REGISTRO DE UN NOMBRE DE DOMINIO

Cabe destacar cuales son las diferencias que existen entre el registro de una marca y el registro de un nombre de dominio, para tener un mejor panorama de éstos, a continuación se citan las siguientes:

- En el registro de una marca, ésta se hará ante una autoridad gubernamental, es decir, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mientras que el registro del nombre de dominio es ante Nic-México, que no es considerada una autoridad.
- En la regulación de la marca se aplican la Ley y el Reglamento de la Propiedad Industrial, y en el nombre de dominio no existe ninguna regulación jurídica, sólo se establecen las políticas por Nic-México.
- Una marca protege un determinado producto o servicio, por lo cual existe una clasificación de 42 productos o servicios, es decir, al registrar una marca se elige que tipo de producto se desea proteger dentro de dicha clasificación y se paga una cuota por cada producto; y en el nombre de dominio es el acceso a una página de Internet, la cual puede contener la compraventa, la publicación o el ofrecimiento de uno o mas productos o servicios, lo cual rebasa lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial.
- La marca registrada protege un producto o servicio dentro de un determinado territorio, y en el nombre de dominio, en Internet ya no puede existir otro igual, por lo tanto sólo puede existir uno a nivel mundial.

En la marca, su registro concede los derechos de uso sobre ella, y en el nombre de dominio representa obtener una dirección dentro de la Red Mundial.

- En la marca su registro dura 10 años, mientras que el nombre de dominio dura 2 años.

- La marca puede constituirse por figuras, formas tridimensionales o palabras, y en el nombre de dominio esta formado por letras.

- La marca esta referida a productos o servicios y en el nombre de dominio puede distinguir una persona, una empresa, un producto, un servicio¹²⁵.

¹²⁵ Marcas e Internet. <http://www.problemas.marcas.com>

CONCLUSIONES

PRIMERA. Con lo antes expuesto a lo largo del presente trabajo se determina que el registro de marca es necesario, porque el Estado le otorga el derecho exclusivo de su uso en la República Mexicana a la persona acreditada, aunque no es obligatorio el registro para comercializar productos ni prestar servicios y los derechos sobre la marca se inician con su uso, es recomendable, ya que con el registro y el derecho a su uso exclusivo que éste le otorga, se puede evitar la copia o imitación y el aprovechamiento de su reputación comercial, así como ejercer las acciones legales oportunas contra quien haga un uso no autorizado por el titular del registro.

Las marcas son un elemento que identifica a quienes ofrecen bienes, productos, servicios o establecimientos al público consumidor, que han de guardar la protección necesaria para evitar la competencia desleal en el mercado, así los beneficiarios de la protección a la propiedad industrial contra la imitación o copia no autorizada somos nosotros los consumidores, porque la protección legal a las innovaciones e invenciones de aplicación productiva, así como a las indicaciones comerciales de uso particular, proporcionan un flujo abundante de creaciones, lo que se traduce en la aparición continua de nuevos y mejores productos y servicios en el mercado.

Hay que definir a la marca como un instrumento que habrá de contener signos distintivos para identificar al servicio, producto, establecimiento cuando el consumidor la elija en el mercado, protegiendo los intereses de los industriales y comerciantes, ofreciendo protección al público consumidor que tiene derecho a que no se le engañe con productos de apariencia similar, así que el signo distintivo debe ser esa característica especial que distingue a una marca haciéndola única, especial, diferente, original, nueva, independiente del resto de las que se encuentran en el mercado;

afectando considerablemente al propietario y al consumidor final, que puede ser inducido al error y adquirir lo que en realidad sería una imitación de marca, viendo así mermada la calidad e inclusive cantidad del producto o servicio distinguido con la misma es decir, la marca es la totalidad del objeto que se publicita.

SEGUNDA. Los cambios generados con el transcurso del tiempo, han sido correlativos a los sucesos nacionales; en las leyes que han regulado en materia de marcas, se perfeccionaron conceptos relativos a la marca y sus derechos exclusivos, siendo reconocida entre el público mediante difusión y publicidad local o internacional, por lo tanto exige el cuidado al consumidor de tal manera que no pueda ser engañado con el uso de este tipo de marcas por los terceros que no son titulares de las mismas, quienes las utilizan de mala fe.

La imitación de una marca produce consecuencias jurídicas, como es el caso de nulidad de registro de una marca, sin embargo, con la posibilidad de crear la exclusión consistente en impedir que toda persona distinta del titular de la marca famosa o notoriamente conocida puede registrar la marca como nombre de dominio, la cual contribuiría a evitar que personas de mala fe afecten la reputación de las marcas y a su vez proteger a los consumidores de los productos y servicios que amparen las mismas.

La confusión de las marcas provoca un perjuicio al público consumidor, a las industrias, a los comerciantes, prestadores de servicios y en general a todas aquellas personas físicas o morales que son titulares o dueños de marcas registradas acreditados en nuestro país; así las acciones tendientes a combatir y evitar la confusión de las marcas, no han sido suficientes para frenar el uso indebido de marcas semejantes en grado de confusión y su coexistencia en el comercio con marcas

legalmente registradas y con prestigio previamente adquirido, con lo que ha provocado que la piratería mediante la red, se fomenta también la competencia desleal, puesto que el que usa una marca parecida en grado de confusión a otro, no tiene muchos obstáculos para obtener un lucro a costa de la marca anterior y en caso de encontrar oposición por parte del titular de la marca antecesora, podrá seguir obteniendo un beneficio mientras se llevan a cabo dichas acciones en su contra tendientes precisamente a evitar que siga utilizando la marca que confunde al público y que ya no se enriquezca con la misma.

TERCERA. Con la proliferación de marcas en grado de confusión y la falta de protección que se brinda a los titulares y usuarios autorizados de las marcas, debería fortalecerse el combate a la piratería en la red, la cual es una tarea de mucha importancia, ya que esta afecta directamente al titular de la marca de prestigio, sancionando y castigando severamente a quien se dedique a este tipo de actividades se puede lograr erradicar en gran medida este gran mal.

El uso de recursos técnicos en forma arbitraria tiene una finalidad clara, el desvío de clientela, la competencia desleal o bien la disolución de una marca comercial exitosa, viéndose así limitado, indebidamente el derecho de exclusividad por la apropiación indebida de su marca como nombre de dominio, o el ilícito le crea una situación de desventaja comercial.

Debido al éxito que adquirieron las páginas web, las empresas comerciales vislumbraron en ello una ventaja competitiva adicional y comenzaron a publicar sus productos o servicios a través de éste medio, de tal forma que el problema entre la marca y el nombre de dominio surge con el crecimiento de Internet que trajo como consecuencia que el nombre de dominio dejara de ser utilizado solo con fines técnicos y empezara a utilizarse por las empresas comerciales como un medio efectivo para

darse a conocer, perjudicando a la marca y prestándose en muchos casos a la usurpación de la misma.

CUARTA. El Internet se ha convertido en uno de los medios de comunicación más importante del mundo, por medio del cual las personas se relacionan entre sí para llevar a cabo diversas actividades, o también se puede presentar problemas en el manejo de nombres de dominio en Internet, ya que varios de éstos violan derechos reconocidos previamente como marcas de propiedad de distinguidas empresas.

Es cierto que el Internet facilita el comercio electrónico, creando nuevos canales para mercadotecnia, ventas y apoyo al cliente, eliminando intermediarios en transacciones de compra-venta; y se tiene plena consideración de las herramientas que se necesitan para poder desarrollar un negocio utilizando la red en Internet tomando en cuenta los pro y contra que se presentan al realizar los negocios electrónicos, entre ellos, el cybersquatting, que va desde el registro como nombre de dominio de una marca comercial famosa, hasta casos de apropiación indebida de marcas que se utilizan activamente, aunque no entren en la categoría de marcas notorias.

El comercio electrónico no es otra cosa más que el uso o aprovechamiento de las tecnologías existentes para hacer más rápidas y eficientes los intercambios comerciales, esto es, no por ser electrónico el comercio cambió su naturaleza, únicamente varían los procesos y formas en que este se lleva a cabo.

QUINTA. En la actualidad han surgido nuevos problemas en el manejo de los Nombres de Dominio, vía Internet, pues de esta manera no falta quien aprovecha los derechos reconocidos y registrados

de las empresas de renombre, los Nombres de Dominio, se consideran como dirección o designación de origen y referencia de prestigio, es decir, actúan como marcas.

La falsificación de las marcas vía Internet, es un problema que ha ido en aumento, y debería contemplarse sanciones más severas, pues han disminuido la venta de productos genuinos por la presencia de productos falsificados, ocasionando un daño irreversible al propietario de la marca pues esta cae en un desprestigio de calidad al ser utilizada por múltiples fabricantes, además de que por vía Internet que en algunos casos es considerado un territorio libre también se ha incrementado este problema.

En un principio el registro de Nombres de Dominio se hacía conforme se solicitaba y los registradores no tenían políticas encaminadas a proteger derechos de propiedad intelectual, ello generó múltiples controversias pues terceros ajenos a los titulares de marcas se aprovecharon y registraron marcas como nombres de dominio, con el fin de posteriormente venderlos a los legítimos titulares de las marcas.

La necesidad de seguridad, para evitar la usurpación de marcas dentro del comercio electrónico se presenta en todos los niveles de usuarios, de redes, organizaciones, nacional e internacional, y para obtener mejores resultados se requiere concientizar a la población operante de la red, de la importancia de información, ya que sino se comienza con este paso ningún esfuerzo o medida será suficiente para obtener un porcentaje de protección hacia las marcas de renombre, sin olvidar que la marca es el activo más importante de una empresa, sobre todo cuando compite con otros productos de su misma especie.

ANEXO

LA CLASE

Es un conjunto de productos o servicios que guardan una relación entre sí, basándose en su función, utilidad o uso, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente. De tal forma que se deben indicar los productos o servicios para los que solicita la marca y el número de la clase a la que pertenecen; hay que tener en cuenta que en cada solicitud de marca y aviso comercial sólo pueden incluirse productos o servicios pertenecientes a una sola clase de las 42 en que se agrupan los diferentes productos y servicios, de acuerdo con la clasificación internacional de Niza, misma que se adopta en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

Por lo tanto, se podrán incluir en la misma solicitud diversos productos o servicios, siempre que pertenezcan a la misma clase; por ejemplo: carne, pescado, leche y productos lácteos, ya que todos pertenecen a la clase 29, pero no se podrán incluir en la misma solicitud productos lácteos y café por pertenecer a clases diferentes. Actualmente el número de clases es de 42 y se pueden consultar en las listas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CLASE 1: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

CLASE 2: Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

CLASE 4: Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas.

CLASE 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

CLASE 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

CLASE 7: Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.

CLASE 8: Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

CLASE 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes;

soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

CLASE 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura

CLASE 11: Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

CLASE 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre aérea o marítima.

CLASE 13: Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

CLASE 14: Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos.

CLASE 15: Instrumentos de música

CLASE 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

CLASE 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas; sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería

CLASE 19: Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

CLASE 20: Muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

CLASE 21: Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

CLASE 22: Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23: Hilos para uso textil.

CLASE 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras Clases; ropa de cama y de mesa.

CLASE 25: Vestidos, calzados, sombrerería.

CLASE 26: Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

CLASE 27: Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean en materias textiles.

CLASE 28: Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

CLASE 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

CLASE 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

CLASE 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.

CLASE 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

CLASE 34: Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

SERVICIOS:

CLASE 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

CLASE 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

CLASE 37: Construcción; reparación; servicios de instalación.

CLASE 38: Telecomunicaciones.

CLASE 39: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

CLASE 40: Tratamiento de materiales.

CLASE 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales

CLASE 42: Varios

BIBLIOGRAFIA

- ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. "La Regulación de las Invenciones y Marcas y de Transferencia de Tecnología". Editorial Porrúa. México 1976.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando. "Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet". Aranzadi. 1999.
- JALIFE DAHER, Mauricio "Aspectos legales de las marcas en México". Editorial SISTA. México 1993.
- JALIFE DAHER, Mauricio "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial". Editorial Porrúa. México 2002.
- JAVIER RIBAS, Alejandro. "Aspectos jurídicos del comercio electrónico en Internet". Editorial Aranzadi. S.A. Navarra 2003.
- LORENZETTI, Ricardo. L.. "Comercio Electrónico". Abeledo -Perrot. Buenos Aires. 2001
- NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas". Editorial Porrúa. México 1985.
- NUÑEZ, S. Adriana. "Comercio Electrónico." Fondo Editorial de Derecho y Economía. Buenos Aires. 2001.
- OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Abeledo-Pierrot. Buenos Aires. 1989.
- PABLO VIBES, Federico. "El Nombre de Dominio de Internet". Fondo Editorial de Derecho y Economía. La Ley. Argentina 2003
- PÉREZ MIRANDA, Rafael. "Propiedad Industrial y Competencia en México". 2da edición. Porrúa México. 1999.
- RANGEL MEDINA, David. "Derecho Intelectual" Panorama del Derecho Mexicano". México Mc.Graw Hill 1998

- RANGEL MEDINA, David. "Tratado de Derecho Marcario". México 1960.
- SARRA, Andrea Viviana. "Comercio Electrónico y derecho". Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Buenos Aires 2001.
- SEPÚLVEDA, César "El sistema mexicano de la propiedad industrial". 2da edición. Editorial Porrúa. México 1987.
- SERRANO MIGALLÓN, Fernando "La Propiedad industrial en México". 2da edición. Editorial Porrúa. México 1995.
- VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. "La Propiedad Intelectual". Editorial Trillas. México 1998.

- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
- LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR
- CÓDIGO DE COMERCIO
- CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL

- *Diccionario Jurídico Mexicano*. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. Editorial Porrúa.
- *Diccionario de la Real Academia Española*. 30ª edición. Editorial Espasa-Calpe. Madrid, España. 1994.

- <http://www.comercio.com.mx>
- Propiedad Intelectual. <http://www.impi.gob.mx>
- Marcas. <http://www.marketing.com>
- <http://www.comercio electronico.com>
- <http://www.OMPI.com>
- Marcas e Internet. <http://www.problemas.marcas.com>