



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA  
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE DERECHO**

**SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR**

**"ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL  
ARTÍCULO 223 FRACCIÓN II DE LA LEY DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL".**

**T E S I S**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:**

**LICENCIADA EN DERECHO**

**P R E S E N T A :**

**ELIZABETH HERRERA ORTEGA.**



**ASESOR: LIC. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ.**

**MÉXICO, D. F.**



**2006**



Universidad Nacional  
Autónoma de México



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
MÉXICO

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

12 DE MAYO 2006.

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

La pasante de Derecho señorita ELIZABETH HERRERA ORTEGA, ha elaborado en este seminario bajo la dirección de CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ, la tesis titulada:

**“ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 223  
FRACCIÓN II DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ,”**

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.

Dedico el presente trabajo de Tesis:

A **Dios**, quien rige e ilumina mi vida y a quien agradezco infinitamente todo su amor, porque me ha regalado una hermosa familia la cual al hacerme feliz me permite poder dar felicidad a los que me rodean.

A mi padre:  
**Sr. Alfredo Herrera Peralta.**

A quien agradezco su amor y dedicación, ya que desde pequeña me impulso y camino conmigo en mi educación, por lo que este trabajo no sólo es mío sino que es su estudio y esfuerzo culminado en mí, gracias papi te amo. Te amo como no te imaginas.

A mi madre:  
**Sra. Reynalda Ortega León.**

A quien reconozco todo su esfuerzo y amor, ya que a pesar de las adversidades y limitaciones te portaste como la mejor, te admiro y te amo mamita que Dios te bendiga.

A mi esposo:

**Sr. Eduardo Ovando García.**

Y a nuestro regalo de Dios:

**Mi hijo Eduardo Elí Ovando Herrera.**

Porque me han mostrado que la vida no puede ser más hermosa, porque el sólo verlos y estar a su lado me ha dado todo lo que nunca pude imaginar y a la vez se convierte en una petición a Dios para que nos permita estar juntos siempre y podamos darle a Elí aunque sea un poco de lo que él nos dio. Que Dios los bendiga y la verdad es que las palabras son muy poco para que pueda expresarles todo lo que siento por ustedes, los amo.

A mis hermanitos:

A **Orfi** por su fortaleza.

A **Ruth** por su ternura.

A **José A.** por su inocencia.

A mis tíos:

Quienes con su amor y cariño me apoyaron en los tiempos difíciles, que Dios los bendiga.

A mis amigos y compañeros de trabajo por compartir conmigo su amistad y experiencia, gracias.

A mi asesor:

**Lic. César Benedicto Callejas Hernández.**

A quien estaré eternamente agradecida por haberme dirigido en el presente trabajo y a quien admiro no sólo por sus conocimientos sino por que es un ser humano ejemplar, y a quien humildemente expreso mi admiración y respeto, que Dios lo bendiga.  
**GRACIAS.**

## INDICE

Introducción

### CAPITULO I

#### ANTECEDENTES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

<b>1.1</b>	La Propiedad Industrial	3
<b>1.2</b>	Antecedentes legislativos de la actual Ley de la Propiedad Industrial	4
<b>1.3</b>	La Ley de la Propiedad Industrial y su concepto	14
<b>1.4</b>	Fundamentos Constitucionales de la Propiedad Industrial	16

### CAPITULO II

#### CONCEPTOS GENERALES

<b>2.1</b>	Naturaleza Jurídica de las marcas	19
<b>2.2</b>	Derecho Público y Derecho Privado	21
<b>2.3</b>	Derecho de las marcas. Derecho de la Propiedad	22
<b>2.4</b>	Teorías de la Propiedad Industrial aplicables a las marcas	24
<b>2.5</b>	Derecho de las marcas en la Ley de la Propiedad Industrial	38

### CAPITULO III

#### REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL

<b>3.1</b>	Definición	42
<b>3.2</b>	Tipos	47

<b>3.3</b>	Infracciones	48
<b>3.4</b>	Falsificación	56
<b>3.5</b>	Convenios o Tratados en el marco internacional de la Propiedad Industrial	57
<b>3.6</b>	ADPIC	60
<b>3.7</b>	T LC	68

## **CAPITULO IV**

### **ANALISIS DE LAS MARCAS Y SU REGULACION EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

<b>4.1</b>	Concepto doctrinal y legal de la marca	75
<b>4.2</b>	Clasificación, tipos y funciones de las marcas	78
<b>4.3</b>	Clasificación de Productos y Servicios	88
<b>4.4</b>	Signos y frases que no pueden constituir una marca	90
<b>4.5</b>	El registro de las marcas	94
<b>4.6</b>	Análisis del artículo 223 fracc. II de la Ley de la Propiedad Industrial y propuesta de modificación	98
	<b>CONCLUSIONES.</b>	103
	<b>BIBLIOGRAFIA.</b>	108



## INTRODUCCION

La vida cotidiana de cualquier persona gira entorno al uso de productos y servicios, ya que son mercancías y elementos básicos e incluso indispensables para nuestras vidas, pero que son esos productos o servicios sin las marcas, no son nada e incluso dejan de ser denominados por su naturaleza propia, pierden identidad por su nombre o denominación porque pasan a ser identificados por su marca, quien no ha escuchado decir: “mira mi ROLEX”.

El valor que tiene un producto o servicio es por la marca, incluso me atrevo a decir que existen personas que tal vez no conocen un producto o no les agrada mucho pero quieren presumir que tienen una bolsa “LOUIS VUITTON”, también es importante destacar que una marca se ha convertido en el activo mas importante de una empresa, como es evidente todas las personas estamos relacionados con las marcas y forman parte muy importante en nuestras vidas, motivo por el cual es sumamente necesario que se garantice la protección a las mismas y a sus titulares por que al verse afectados los intereses de un productor o prestador de servicios por la competencia desleal contra su marca también se lesiona al público consumidor y a la economía del Estado.

Por este motivo es que considero se deben especificar y delimitar los principios básicos en materia de Falsificación de marcas, que permitan al Estado salvaguardar realmente la propiedad Industrial y tener una forma eficaz de defensa contra la competencia desleal, para no dejar lugar a dudas y evitar abusos o errores al aplicar la Ley.

Es por ello que sería conveniente revisar la Ley de la Propiedad Industrial, con el fin de actualizar y mejorar disposiciones para lograr una efectiva protección a la

propiedad industrial, ya que existe una gran campo de acción para llevar a cabo conductas ilícitas, ya que en materia de marcas la Ley se encuentra superada por la realidad.

La marca es un esfuerzo continuo de diferenciación entre competidores, así como una búsqueda de la superioridad del producto sobre los demás, para conseguir una verdadera y objetiva ventaja competitiva en el mercado. Uno de sus fines es garantizar la calidad, cumplir con las necesidades del consumidor y a su vez generar un desarrollo económico, por la vía de la buena calidad y de la generación de empleos.

## **CAPITULO PRIMERO**

### **ANTECEDENTES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO**

#### **1.1. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

La actividad creadora del hombre es una característica que lo ha acompañado siempre a lo largo de la historia. Esta actividad creadora puede traducirse en la producción de un “algo” inexistente hasta la fecha, tal característica innovadora, no siempre presente, puede producir ciertos beneficios a diferentes niveles, pero sobre todo, desde la perspectiva de su aplicación práctica. De la misma manera, esta aplicación puede conducir a diversos tipos de beneficios entre los cuales se encuentra el económico para su creador.

La propiedad industrial tiene como sustento a las creaciones de tipo técnico tales como un producto nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o más atractivo un producto, un proceso de fabricación novedoso y a los signos de diferenciación comercial de los bienes y servicios en el mercado como son una indicación distintiva del fabricante o distribuidor particular, una denominación identificadora de un establecimiento, un aviso publicitario, una aclaración sobre el origen geográfico que distingue y hace especial un producto etc, que día con día se presentan y se utilizan en las actividades de producción y comercialización de bienes y servicios.

Para estimular este flujo de creaciones técnicas y la diferenciación de productos y servicios, como motor de la innovación mercantil y del progreso tecnológico e industrial, el Estado ha venido perfeccionando desde hace más de siglo y medio en México, como también ha ocurrido en gran número de diversos países, el marco de derecho aplicable a la propiedad

industrial, es decir, la base legal para que los creadores de cosas de aplicación industrial y comercial puedan combatir la imitación de sus creaciones, que sin su consentimiento o autorización realice cualquier otra persona.

Los beneficiarios de la protección jurídica a la propiedad industrial contra el uso o explotación o uso no autorizado son, directamente, todas las personas físicas o morales por ejemplo, los individuos, empresas o instituciones de investigación académica que aportan creaciones útiles para las actividades industriales y comerciales. Los fabricantes, comerciantes y prestadores de servicios que distinguen ante la clientela los bienes o servicios que ofrecen, identificándolos mediante marcas o por los nombres de los establecimientos en que los producen o distribuyen.

Indirectamente se beneficia a los consumidores porque la protección legal a las innovaciones e invenciones de aplicación productiva, así como a las indicaciones comerciales de uso particular, al proporcionar un flujo abundante de creaciones, se traduce en la aparición continua de nuevos y mejores productos y servicios en el mercado además de garantizar su procedencia y calidad.

## **1.2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Remontándonos al pasado de la propiedad industrial en México, sobresale la etapa que se vivió en el tiempo de la colonia, donde la primera Ley vigente en materia de patentes, fue la expedida por las Cortes Españolas, a través de Decreto del 2 de octubre de 1820, que básicamente tenían un objeto específico “el proteger a los inventores”, a medida que fue pasando el tiempo fue creciendo la actividad industrial, y con ello las invenciones, se expidieron nuevas leyes, mismas que vendrían a darle el carácter de completa, a la normatividad existente, un ejemplo de dicho carácter, es el plasmado en la ley del 7 de mayo de 1832, a la cual seguirían otras pero ya en el siglo XX, que ya eran una muestra de la tendencia a la extinción del concepto del que una patente era un derecho inherente al inventor, y adoptando el concepto de prerrogativa otorgada por el Estado. Los reconocimientos que realizaba el Estado y que presentaba la legislación mexicana era en dos posibles modalidades: “patente de

invención” o “certificado de Invención”, estos derechos eran reconocidos por la entonces vigente ley titulada “la Ley de Invenciones y Marcas”.

El Estado Mexicano no pudo sustraerse de los problemas que representaban las situaciones en cuanto al derecho de la titularidad de un invento, esto trajo como consecuencia la búsqueda de regular la materia, a efecto de poseer la certeza jurídica, y estar en posibilidades de saber quien era el propietario o beneficiario de un determinado invento, para así proteger derechos de terceros. El estado impuso el cumplimiento de ciertos requisitos para otorgar la protección a los inventores, el derecho a la titularidad del invento y la exclusiva explotación llamada patente.

El concepto ya trillado, respecto de que la patente era un derecho inherente al hombre se había tornado fuera de vigencia y aplicabilidad, tomando un significado diferente al considerar a la patente como una prerrogativa otorgada por el Estado, mediante mecanismos que el mismo estado ha establecido para el efecto, esta última concepción, permitió un gran avance en la legislación de la propiedad industrial internacionalmente, del cual el Estado Mexicano también formó parte.

Entre otras de las pretensiones de la legislación de la materia de las patentes, se encontró el fomento de la mayor participación en el desarrollo tecnológico y científico, con esto contribuir en una expansión acelerada de la economía.

El Doctor Gabino Castrejon García describe de forma interesante los antecedentes y la evolución de la legislación de la Propiedad Industrial en México, en su libro titulado “El derecho marcario y la propiedad industrial”, cita que transcribo a continuación:

“El antecedente más remoto de esta materia es la Ley sobre Derecho de la Propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, de mayo 7 de 1832. Este ordenamiento es muy simple y primitivo y en realidad solamente contiene unos cuantos preceptos sobre protección a cierto tipo de ideas o inventos. Se percibe en él la influencia colonial española y fuera de ser una curiosidad histórica, no significa ningún antecedente técnico serio.

Hasta 1889 en que, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, comienza a legislarse con sentido técnico sobre la materia. El régimen de Díaz alentó siempre una

marcada idea de desarrollo industrial y comercial de México, inspirado seguramente en las ideas europeas. El primer cuerpo legislativo importante de este tipo de propiedad fue la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889. Esta ley es bastante rudimentaria y sin embargo, muchas de las disposiciones actuales, reglamentarias y otras provienen desde entonces, y es factible advertir algunas coincidencias de lenguaje entre aquella ley y la presente. La Ley de Patentes de Privilegio, del 7 de junio de 1890 con un dispositivo legal interesante, y el concepto de patentabilidad está tomado de la ley francesa de 1844, que influyó sobre esta rama del derecho en muchas partes del mundo. Ese concepto de patentabilidad continuó perpetuándose en los ordenamientos mexicanos, y sigue más o menos intacto hasta la Ley de la Propiedad Industrial de 1943. La Ley de 1890 sufrió una reforma el 27 de marzo de 1896, para introducir algunas pequeñas novedades técnicas y para facilitar el aspecto reglamentario de la misma. El campo de aplicación de ambos cuerpos legales, de fines de siglo fue más bien estrecho, ya que el movimiento de la propiedad industrial por esos años era parvo.

En unos cuantos años se dio un salto importante, pues aparece la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903, influida ya por las corrientes internacionales de la propiedad Industrial ya que recoge bastante de los conceptos de la Revisión de Bruselas de 1900 a la Convención de Unión de París de 1883. Mucho más técnica y más moderna que su predecesora, introduce novedades, como los nombres y los avisos comerciales. En 1909 se publica un reglamento para el registro internacional, conforme al arreglo de Madrid de 1891, en el que se preveía el régimen internacional de las marcas.

La Ley de Patentes de Invención del 25 de agosto de 1903, muestra asimismo mucho avance respecto a la anterior de 1890. También muy progresista, refleja la influencia internacional de la revisión de 1900, hecha en Bruselas al Convenio de Unión.

Un examen comparativo entre las leyes de 1889 y 1890 y las de 1903 podría servir para darse cuenta del progreso industrial del país, que empezaba a ser

relevante, así como para advertir la influencia europea en nuestros ordenamientos jurídicos.

Después de un cuarto de siglo en el que tuvo lugar la Revolución Mexicana se expiden las leyes de Patentes de Invención y de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, del 27 de julio de 1928, que ya tienen un sello de modernidad.

Por lo que se refiere a las patentes, en la Ley de 1928 ellas se despachaban con un examen practicado sobre las solicitudes de patente o patentes mexicanas que existieran. No había el concepto de “novedad absoluta” al hacer el examen técnico de ellas. Introducía (artículo 64) una nueva institución, el examen extraordinario de novedad de las invenciones, que tenía por objeto averiguar respecto a las patentes expedidas conforme a la Ley de 1903 como de las concedidas de acuerdo con la propia ley de 1928, si la invención que amparaba la patente era nueva en absoluto, lo cual permitía cierto control para prevenir abusos. Esto era una incuestionable mejora sobre el sistema de 1903, que establecía a petición del interesado, un examen “sin garantía”. La declaratoria administrativa de invasión de la patente podría atacarse a través de un procedimiento interesante de revocación, que se tramitaba a través de los jueces de Distrito. Se creaba un procedimiento judicial civil sumario para las controversias civiles suscitadas con motivo de la operación de la ley.

El reglamento publicado meses más tarde, era bastante minucioso, y complementaba la ley, cubriendo algunas deficiencias normativas.

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, aunque calcada en buena parte sobre la Ley respectiva de 1903, contenía algunas novedades. Por ejemplo, se estableció por primera vez la posibilidad de declarar el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías (artículo 3º). Se imponían más restricciones a lo que pudiera constituir una marca. Se introducen los nombres y los avisos comerciales. De manera similar a las patentes, se instituye un procedimiento de revocación de las resoluciones administrativas, y se disponían normas para un procedimiento judicial civil ante los tribunales federales.

Ambos ordenamientos de 1928 recogían más o menos los avances ocurridos hasta entonces en el mundo en esta clase de propiedad, manifiestos en la Convención de Unión de París de 1883, e incorporaban las novedades de la Revisión de Washington de 1911, y las de la Revisión de la Haya, de 1925, aún no ratificada por México.

Puede considerarse a la Ley de la Propiedad Industrial de 1943 como un dispositivo legal muy moderno, que concede una protección muy amplia a los titulares de derechos. Está influida por la Revisión de Londres, hecha en 1934 al Convenio de Unión de París. Sin embargo, contiene deficiencias, nociones impropias y defectos notorios de técnica legislativa.

La Ley de 1943 concedía una protección tal vez demasiado extensa, y por ello andando en tiempo provocó una reacción en su contra.

Pese a todos los defectos que se le quisieran achacar, la Ley de 1943 tiene importancia, porque es el antecedente obligado por la Nueva Ley de Invenciones y Marcas de 1976, pues por una parte en ésta se perpetuaron bastantes de los errores de ese cuerpo legal, y por la otra, se tomaron la mayor parte de sus artículos para integrar el nuevo ordenamiento. En lugar de hacer una nueva ley, se recurrió al criticable procedimiento de efectuar “parches”, sin hacer las correspondientes adecuaciones en las porciones antiguas que permanecieron, y se dejaron sin resolver algunos problemas, porque se suprimieron secciones de la ley precedente sin sustituirlas por las nuevas instituciones.

No puede negarse que la Ley de 1943 fue un instrumento útil a lo largo de sus 33 años de vigencia. Está asociada al considerable progreso industrial de México que se observa en la misma época. A través de su constante aplicación se formó un considerable cuerpo de jurisprudencia y de práctica administrativa que sigue siendo útil a cada paso. Pudo ella haber sobrevivido con una inteligente reforma en varias de sus partes, mas se prefirió el largo y espinoso camino de un nuevo cuerpo legal, sin tender un puente, generando nuevas series de problemas, creando lagunas en la interpretación,



introduciendo innecesaria desconfianza y sembrando áreas de confusión, algunas de ellas aún vivas.

La Ley de 1943 ha servido como un poderoso tronco para insertar en ella el injerto de nuevas disposiciones, algunas de las cuales no pudieron prender. No puede prescindirse de la ley anterior al examinar analíticamente la Ley de Invenciones y Marcas y por eso podrá observarse que al ir tratando las diversas instituciones se tendrá que hacer obligada referencia a ella, así como a la jurisprudencia que ella generó. Ello no es por un recuerdo romántico. La precisión de la hermenéutica y del análisis legal lo exigen en este caso. Y puede concluirse, finalmente, que de no haber existido la rica práctica de la Ley de la Propiedad Industrial de 1943 no hubiera sido factible la creación de un ordenamiento aparentemente novedoso, que en su mayor parte está inspirado en el régimen anterior. Y es que la propiedad industrial es una materia tan arraigada y tan precisa que es muy difícil inventar o innovar en ella.

La Ley de Invenciones y Marcas del 9 de febrero de 1976 responde a una serie de medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo en esa época, en un periodo en que predominaron ciertas teorías sobre la Ley de la Propiedad Industrial y sus efectos, muy en boga en la América del Sur, pero tal vez despegadas de la realidad, y que en cierta forma han empezado a encontrar ratificación. La promulgación de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso de la Explotación de Patentes y Marcas del 30 de diciembre de 1970, era un aviso de que podrían esperarse cambios en el sistema de tecnología, que por cierto produce un impacto lateral perceptible en la práctica oficial de nuestra rama, reconoce su origen en un decreto de la República Argentina, derogado un poco más tarde.

El acuerdo de Cartagena, sobre todo la Decisión No. 24 (diciembre de 1970), y la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena denominada Reglamento para la Aplicación de las Normas de Propiedad Industrial representan un antecedente de algunos aspectos significativos de la Nueva Ley, especialmente en lo que se refiere a los conceptos de patentabilidad, a las invenciones de los salarios, al término de la patente, a la obligación de explotación de las patentes. La Ley de 1976 recoge inclusive el lenguaje de la

referida Revolución No. 85 en todas esas partes, y en algunas porciones de la sección de marcas.

La Ley de 1976 representa un sincero esfuerzo para eliminar en lo posible algunos abusos del sistema de patentes, tal como la creación de monopolios virtuales en perjuicio de la economía nacional, y a la vez, para tratar de someter al sistema a las necesidades de que haya un menor grado de dependencia tecnológica, y de que las patentes se exploten realmente, así como de evitar el servilismo hacia los productos de origen extranjero. Pero esas buenas intenciones no se satisfacen con ese aparato legislativo.

Veamos en concreto las novedades que se pueden percibir respecto al ordenamiento anterior.

Por lo que se refiere a las patentes, pueden mencionarse: a) la reducción de los campos de que puede constituirse invención patentable; b) la disminución del plazo de vigencia de las patentes; c) un régimen aparentemente más preciso de licencias obligatorias; d) introducción de las licencias de utilidad pública; e) un régimen algo diferente sobre explotación sobre los privilegios; f) la caducidad plena por falta de explotación de patentes; g) la institución de los certificados de invención.

Por lo que se refiere a las marcas, se notan: a) mayores limitaciones para el registro de las marcas; b) un régimen de uso obligatorio de marcas; c) la vinculación de marcas; d) el establecimiento de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública; e) la pérdida del registro cuando la marca se convierte en designación genérica; f) reglas para comprobar el uso de las marcas; g) posibilidades de decretar la prohibición de uso de marcas, registradas o no; h) la posibilidad de declarar que se amparen por una sola marca de un mismo titular los productos elaborados a los servicios prestados; i) la inclusión de las marcas de servicio; j) la introducción de las denominaciones de origen.

Otras novedades contenidas en la ley es lo relativo a infracciones y sanciones, ya que se introducen las sanciones administrativas, bastante rigurosas, por infracciones a derechos de propiedad industrial, lo cual no tiene paralelo en el mundo. Tal vez se quiso dotar a la dependencia respectiva de muchas facultades para hacer cumplir así las propias determinaciones de los

funcionarios. Puede comentarse que se trata de algo inusitado en la evolución de la propiedad en México.

En general, puede observarse que la parte nueva de la Ley de 1976 es bastante atrevida pero ciertamente no ayuda mucho a los titulares mexicanos de derechos de la Ley de la Propiedad Industrial, así sea a los inventores, a los explotadores de patentes, y otros derechos, a los tenedores de marcas y de otros privilegios. Un examen analítico y sucinto de la ley, permite observar que las cargas de la porción nueva recaen en realidad sobre los mexicanos, pese a que precisamente quiso favorecerseles.

Por ejemplo, en lo que se refiere a la licencia obligatoria de patente, los trámites son muy complicados y poco claros y precisos para un solicitante mexicano y pretenden descorazonar a los nativos. En cambio, si se trata de las empresas extranjeras en competencia, el trámite les resulta ventajoso porque pueden compartir de igual a igual.

La vinculación de marcas, constituye un gravamen en vez de una liberación para los empresarios mexicanos que explotan marcas extranjeras. Más todavía, ello limita las oportunidades, porque los titulares extranjeros lo pensarán antes de diluir sus marcas con agregados que pueden hacerla desmerecer, y no las darán fácilmente en licencia a un empresario local.

La excesiva rigidez acerca de las marcas “extranjerizantes” pone en desventaja al productor mexicano frente a los extranjeros, pues le quita ocasión para competir con ellos.

El sistema de sanciones pesa más sobre las empresas establecidas en México que sobre las extranjeras, y que forman la mayoría de los tenedores de derechos, pues estas últimas escapan por lo general a cualquier acción represivo o punitiva, por no tener domicilio o establecimiento en el país.

Los procedimientos para obtener la protección de los derechos de patente, de certificados, de marcas, de nombres comerciales etc., son elaborados y lentos y no permiten una rápida tutela de los derechos violados, y tienen el defecto

además que se conducen ante la misma autoridad administrativa en lugar de llevarse a tribunal diferente.

La Ley de 1976 recibió todas estas preocupaciones sobre el fenómeno tecnológico, mas no pudo decirse que se hayan insertado con fortuna, y que el binomio propiedad industrial transferencia de tecnología haya sido resuelto con el beneficio esperado. De manera que se debe esperar todavía algún tiempo para determinar, después de estudios bien elaborados, si la Ley de 1976 tal como ha quedado es realmente útiles este fenómeno de la transferencia tecnológica y de la creación de la tecnología propia, o si es del caso imprimirle cambios y retoques.

En la actualidad la materia de la Propiedad Industrial es regulada por la Nueva Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de junio de 1991, modificada por decreto publicado el 2 de agosto de 1994, en la cual se efectúan innovaciones por lo que hace a las instituciones que comprenden el derecho de la Propiedad Industrial. Tales reformas se refieren a la eliminación de las patentes de mejoras, el modelo y dibujo industrial, así como la incorporación del modelo de utilidad y los diseños industriales. Por otra parte se modifican los términos para sustentar la vigencia y la eficacia de los derechos derivados de cada una de estas instituciones”.<sup>1</sup>

Lo anterior deja evidente que de alguna forma el Estado mexicano pretendió aplicar una política económica proteccionista, facilitando el desarrollo a los nacionales a través de la legislación, situación que no fue muy fructífera, finalmente terminó dando mas facilidades a la inversión extranjera, lo que deja evidente una evolución y madures en el Estado Mexicano, aunque originalmente, no se pensó en una evolución, sino fue un recurso, utilizado a efecto de salir de una crisis provocada por el proteccionismo.

Las influencias de legislaciones extranjeras en materia de propiedad industrial, sin duda fue un factor para impulsar la creación de una legislación nacional mas acorde con las exigencias contemporáneas, esto aunado definitivamente, desde un particular punto de vista, al interés del Estado mexicano de consolidar la economía nacional, haciendo mas atractivo el

---

<sup>1</sup> CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo. [El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial](#). Cárdenas Editor Distribuidor, México, 2000. pp 33-41, 45 y 46.

país para la inversión extranjera, por lo que en cierta medida fue motivada por exigencias del exterior, radicando estas en que el estado fuera mas propicio y seguro para la inversión extranjera.

### **1.3. LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU CONCEPTO.**

Por Ley de la Propiedad Industrial debe de entenderse la Manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente, modelo de utilidad, diseños industriales, avisos comerciales y denominación de origen, conferido de acuerdo con la legislación correspondiente.

La Ley de la Propiedad Industrial puede ser definida por otra parte como un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar a lealtad de la concurrencia industrial y comercial.

El termino propiedad industrial para algunos se considera falso e inapropiado. En primer lugar se dice que la palabra industrial es ambigua; proviene del término "industrial", que puede ser tomado en un sentido estrecho por oposición al comercio, a la agricultura y a las industrias extractivas, o bien en un sentido amplio, comprendiendo toda la gama del trabajo humano. En segundo lugar, la palabra propiedad no se aplica en este caso a los objetos tangibles a los que se refiere en general está llamada a abarcar intereses o derechos de naturaleza muy irregular. En tercer lugar, pese a que la división de la propiedad intelectual y propiedad industrial esté generalmente aceptada, es dudoso que este término sea el indicado para distinguir los derechos de autor, ya que una diferencia substancial parece hacer falta, en ciertos casos, entre las dos categorías de derechos, siendo a menudo difícil incluir ciertas creaciones en una de ellas más bien que en la otra.

Como podemos apreciar, el concepto de ley de la propiedad industrial va íntimamente ligado a una actividad tanto intelectual, derivada de la inteligencia y pensamiento del ser humano, así como una actividad de carácter comercial derivada de actos que se encuentran inmersos tanto en la industria como en el comercio. En efecto, cuando hablamos de invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, avisos comerciales, así como denominaciones de origen es indiscutible que tales instituciones se derivan de la actividad del

ser humano, con la finalidad de aplicar la misma en la esfera industrial y comercial y con el objetivo de obtener una remuneración de carácter económico. Por tal motivo consideramos que el concepto de ley de la propiedad industrial deberá de entenderse como el conjunto de derechos y obligaciones emanados de todas aquellas instituciones protegidas por la ley conducente, derivadas de la actividad humana, con la finalidad de ser aplicadas al campo comercial e industrial y con el objeto de obtener una remuneración económica para su titular.

#### **1.4. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

En primer término abordaremos lo relativo a la propiedad, en virtud de que la propiedad industrial es una modalidad de la propiedad en general.

El derecho de gozar y disponer libremente de nuestras cosas en cuanto las leyes no se opongan. Tan pronto expresa el derecho en sí mismo, que también se llama dominio, tan pronto significa la misma cosa en que se tiene el derecho. Dícese que es el derecho de gozar, esto es, de sacar de la cosa todos los frutos que pueda producir y todos los placeres que pueda dar; de disponer, esto es de hacer de ella el uso que mejor nos parezca, de mudar su forma, de enajenarla, destruirla (en cuanto no se opongan las leyes, es decir, que protegida la propiedad por la ley civil, no ha de ser contraria a esta misma ley ni perjudicar a los derechos de los demás individuos de la sociedad; la propiedad de una cosa nos da derecho sobre todo lo que ésta produce, y sobre lo que se le incorpora accesoriamente. Sea por obra de la naturaleza, sea por obra de nuestras manos.

“Por lo que hace a la regulación de la propiedad en nuestro sistema jurídico mexicano, el Artículo 27 de la Constitución General de la República establece claramente el régimen aplicable. Y por lo que respecta a nuestro tema nos enfocaremos a aquellos aspectos que tienen relación directa con la propiedad industrial, es decir lo relativo a la propiedad privada.

Para ello tomaremos el análisis que realiza el maestro Jorge Madrazo al abordar la temática del Artículo 27 Constitucional, ante todo el Artículo 27 establece nuestro régimen de propiedad, del cual dependen en última instancia, el concreto modo de ser del sistema económico y la organización social.

Este artículo constituye un régimen de propiedad de carácter triangular en razón de la persona o entidad a quien se imputa “la cosa”, propiedad pública, propiedad privada y propiedad social”.<sup>2</sup>

La propiedad privada se revela como un derecho que se ubica en las relaciones jurídicas privadas, esto es, en las que se entablan entre los individuos como tales, como gobernados, como elementos de vínculos de coordinación. La propiedad privada, en estas condiciones, es exclusivamente oponible a las pretensiones de los sujetos individuales, o mejor dicho, a las de las personas colocadas en el plano de gobernados o de derecho privado.

El artículo 28 de nuestra constitución comprende tres grandes aspectos: “1. se conserva la prohibición de monopolios, los estancos y las exenciones de impuestos; 2. se determina las áreas económicas calificadas como áreas estratégicas y las actividades prioritarias, y 3. se adicionan aspectos relacionados sobre la fijación de precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideran necesarios para la economía nacional o para el consumo popular.”<sup>3</sup>

“Y el fundamento constitucional de la propiedad Industrial lo encontramos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando señala que no constituyen monopolios los privilegios que por un determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora (art. 28 séptimo párrafo).

Aun cuando este artículo distingue a los dos grupos de derechos intelectuales, como son los derechos de autor y los de propiedad industrial, lo referente a estos últimos es muy limitado y ha sido completado por medio de leyes secundarias, pues hay objetos de la propiedad industrial que no necesariamente son creaciones intelectuales, como lo puede ser, por ejemplo, una denominación de origen, que es el derecho a usar el nombre original de una región en un producto, como “Tequila” para aguardiente de agave, “Cognac” para brandy de uva o “Scotch” para whisky. Tampoco todos los secretos industriales son creaciones intelectuales susceptibles de ser protegidos como patente o como derechos de autor, pues en esta figura

---

<sup>2</sup> Ibidem. pp. 17, 18.

<sup>3</sup> AYLLÓN GONZÁLES, María Estela y GARCIA FERNÁNDEZ, Dora. Temas Selectos de Derecho Corporativo. PORRUA, México. 2000. pp. 51.

jurídica caben no sólo fórmulas o procedimientos, sino listas de proveedores o de clientes, estudios de mercadotecnia, sistemas de venta, etc; y tampoco todas las marcas o nombres comerciales están formados por nombres o dibujos novedosos, pues existen algunos que son dominio público o de uso común para unos artículos y que, sin embargo, pueden reservarse como propiedad exclusiva para otros artículos o servicios respecto a los cuales no son genéricos o descriptivos.

Así las cosas resulta que tratándose de marcas o nombres comerciales, la originalidad es diferente a la novedad, pues una denominación o un diseño puede ser original para distinguir determinados productos, servicios o establecimientos comerciales, sin que se pueda decir que se trate de elementos novedosos.

De lo anterior se infiere que de una interpretación estricta de nuestra Constitución, únicamente están reconocidos como excepciones al monopolio, los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial relativos a inventos y mejoras. Sería conveniente ir considerando alguna reforma a nuestra Carta Magna, para ser congruentes con la práctica comercial y jurídica, pues nuestras leyes podrían fácilmente ser atacadas por inconstitucionales, en vía de amparo, ante cualquier contingencia, volviendo los litigios en esta materia, lentos y costosos, lo que contraría el compromiso contraído por México a la firma del Tratado de Libre Comercio, en el sentido de que los países deben procurar que se garanticen los derechos de propiedad industrial y deben asegurarse de que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo, por lo que debe entenderse que los procedimientos para reprimir la competencia desleal no sean largos y engorrosos (art. 1701 TLC)".<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> VIÑATA PASCHKES, Carlos. [La Propiedad Intelectual](#). Trillas, México, 1998. pp 126-127.



## **CAPITULO SEGUNDO**

### **CONCEPTOS GENERALES**

#### **2.1 NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS.**

El conocimiento de la naturaleza jurídica de las marcas adquiere gran importancia por un lado para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, como una institución e instrumento protegido reconocido por nuestro sistema jurídico; y por otro establecer con precisión, en atención a la materia, la competencia de los tribunales en caso de un conflicto. Ya que es imposible interpretar una ley sin haber aclarado primero el principio de Filosofía del Derecho que la inspira, porque muchas veces, de ese principio depende el modo en que debe interpretarse la palabra o la intención del legislador y consiguientemente, el modo en que deben ser resueltas las controversias que surgen continuamente de la aplicación práctica de la ley.

Por tal motivo haré referencia a tres ideas sacadas de la filosofía del derecho aludidas por el maestro Rangel Medina en su libro Tratado de Derecho Marcario:

“1ª.) Puede ser, desde luego, una idea del orden interno de la sociedad, porque el orden es el primer valor social que ha sido procurado. Tal es el caso para los derechos sobre los signos distintivos (marca, nombre o enseña, etc.): es conforme a la buena política de la economía y del comercio que los signos que sirven para distinguir una casa no pueden ser usurpados por otra; es en beneficio de todos y no solamente de otros productores que no debe sufrirse confusión con una casa rival, sino también de los consumidores que deben poder reconocer la casa que es de su preferencia. Esta idea de orden,

particularmente imperiosa desde los orígenes mismos del derecho, explica por qué los derechos sobre los signos distintivos son los más antiguos.

2ª.) Idea de justicia. Desde este punto, la justificación es válida para todos los derechos de propiedad industrial: para los signos distintivos, porque es ciertamente conforme a la justicia que los terceros no pueden emplear por ejemplo la marca de otro, ya que los objetos que se vendieran bajo esa marca no han sido producidos por los mismos métodos y no pueden tener el mismo valor. Para las creaciones nuevas también puede admitirse que es por razón de la justicia que aquel que ha creado un verdadero objeto nuevo de la industria que así ha agregado alguna cosa a la suma de bienes existentes, obtiene durante un cierto tiempo un derecho exclusivo de explotación.

3ª) Idea de progreso. Esta idea tiene valor sobre todo en las civilizaciones evolucionadas, pero tiene sus exigencias. En efecto, es evidente que el progreso es sobreexitado en su máximo grado por las invenciones o las creaciones, y si se quiere que éstas se multipliquen, debe naturalmente recompensarse a sus autores; la recompensa más natural ha parecido ser ese monopolio temporal de explotación, que constituye uno de los tipos de derechos en materia de propiedad industrial. De ahí que esos derechos constituyan una ventaja social, por el impulso dado al progreso de la industria”<sup>1</sup>.

La protección de los signos distintivos tiene una base diferente de las invenciones industriales y las creaciones artísticas. Dichos signos tienen la finalidad de acercar al consumidor, recomendar los productos o servicios con el objeto de garantizar su procedencia respecto de competidores que quieran usar sin autorización los signos distintivos creados por comerciantes o industrias con prestigio.

Se considera a la marca como un derecho absoluto y que le da a su titular exclusividad de usarla en los productos o servicios que ofrece y colocarlos en el mercado con su característica particular que los distingue de los demás, así mismo tiene el poder de transmitir a otros su signo distintivo o bien de prohibir su uso, quedando así en la esfera de los derechos absolutos o de exclusión, otorgando a su titular el poder para su uso y explotación exclusivo.

---

<sup>1</sup> RANGEL MEDINA, David. [Tratado de Derecho Marcario](#). Libros de México. S.A. México, 1960. pp 103-104.

A continuación enunciare dos definiciones en las que están incluidas todas las clases de marcas reconocidas en los derechos nacionales.

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

Una marca se define como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado”.<sup>2</sup>

## **2.2 DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO.**

La primera gran clasificación de los derechos que se nos presenta es sin duda, la que los divide en derechos públicos y derechos privados. Y dado que es difícil establecer una división precisa, entre las diversas ramas del derecho, ya que los puntos de contacto son numerosos, y por lo tanto, las dificultades de una clasificación se multiplican; por estas razones, se ha señalado que la división del Derecho Público y Privado no es descriptiva de su objeto, y por lo mismo no es susceptible de una clasificación, se trata más bien de una idea regulativa en donde se puedan contemplar todas las relaciones jurídicas, ofreciendo, entonces, sin excepción simultáneamente un aspecto privado y uno público lo cual, por otra parte es confirmado por la experiencia.

Existe una corriente de autores que sostienen 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, etc.

Para otros autores como Pallares, de Pina y Rogina Villegas el derecho de las marcas está enmarcado dentro del derecho público (en particular en el Derecho Administrativo).

---

<sup>2</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. Ob. Cit. pág 233.

Sin embargo, hay quienes 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.

La legislación sobre las marcas se encuentra enmarcada en el derecho público, al establecer en la Ley de la Propiedad Industrial que las disposiciones de la misma son de orden público y de interés social, el estado personificación jurídica, le interesa que el fenómeno de la libre competencia se verifique normalmente, de allí entonces que se dicten normas tendientes, a proteger este derecho y a reprimir la competencia desleal, todo ello sin olvidar la naturaleza jurídica privada originaria de las marcas.

### **2.3 DERECHO DE LAS MARCAS. DERECHO DE LA PROPIEDAD.**

Al derecho sobre las marcas durante algún tiempo se le concibió como una manifestación del derecho de la propiedad, ya que el principio de la propiedad de las marcas comerciales lo encontramos en la naturaleza misma de las cosas, es la consecuencia directa del derecho de propiedad que existe sobre los productos que se venden o los servicios que se prestan, sin embargo hay que destacar que el derecho a la marca no se pierde cuando los productos salen de las manos del titular de la marca, ya que dicho titular conserva y mantiene todos sus derechos sobre la marca porque son independientes los derechos de la misma de los derechos de propiedad de los productos ya que el adquirir productos o servicios marcados no quiere decir que se adquieran derechos sobre la marca.

A pesar de que existe una relación de carácter funcional entre las marcas y los servicios o productos a los que se aplica ambos tienen una regulación jurídica propia entre sí, es decir si el titular o licenciario tuviera algún problema con su producto o servicio al cual distingue con su marca no se afectaría de ningún modo el derecho de propiedad que tiene sobre la misma.

Hay diferentes opiniones respecto al derecho sobre la marca por un lado se dice que estamos en presencia de un auténtico derecho de propiedad absoluta. Y en otro orden de ideas se dice que la propiedad que se tiene sobre la marca es relativa, puesto que existe solamente para la explotación del producto, en vista del cual la marca fue puesta y que cualquiera otra persona podrá adoptar la misma marca para un producto diferente, agrega que en los límites que le asignen el acto de depósito, el derecho a la marca es un bien directo, absoluto y

exclusivo y constituye una propiedad accesoria y de garantía, siendo completa, mobiliaria e incorporal sobre un derecho.

Sin embargo se critica a esta teoría por considerar que el derecho a la marca, ni es un derecho perpetuo, ni es susceptible de apropiación por sí, ya que se trata de una cosa inmaterial y el ejercicio del derecho a la marca está sujeto a ciertas exigencias y formalidades, lo que no ocurre para el derecho de propiedad ordinaria, y por lo tanto es imposible considerar el objeto de ese derecho como una cosa material sobre la cual se puede ejercer un derecho real.

El derecho sobre la marca puede considerarse como un derecho de propiedad pero en su (función social) sobre bienes inmateriales, toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, sólo en la medida en cuanto a la protección concedida por el Estado, es decir con las modalidades que la ley le impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en cada caso y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca.

## **2.4 TEORIAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL APLICABLES A LAS MARCAS. TEORIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Las teorías a las cuales haré referencia a continuación han sido analizadas por el Maestro Nava Negrete en su obra Derecho de las Marcas de la cual me he permitido abordar sobre lo que considero mas importante: Es el jurisconsulto Edmond Picard, quien dio nacimiento a la ley belga de 1886 sobre derechos de autor y el creador de la teoría de los derechos intelectuales, quien en su teoría, menciona que la estructura o la definición ontológica de todo derecho aislado esta formada en su conjunto, por cuatro elementos esenciales: Un titular (sujeto, el elemento activo); a aquél que el derecho pertenece y que le favorece, aventaja, beneficia e igual por repercusión el destinatario y receptor de su utilidad.

Un objeto (las cosas, el elemento pasivo); o sea sobre las cuales el titular del derecho ejerce su prerrogativa jurídica, es decir, el medio ambiente (cuerpo, tierra, mar, aire y sus componentes), todos esos elementos pueden ser aprovechados por el hombre en su beneficio y pueden ser objeto de un derecho.

Este medio ambiente se compone de: 1° Del desarrollo personal propio (persona, corpus), el cual a la vez, se compone de tres órdenes yuxtapuestos; las materialidades de la persona; sus afectividades, especialmente su honor, sensibilidad, etc..., y los atributos (las aptitudes, cualidades, capacidades y facultades) que le confiere en materia privada o en materia pública (paternidad, electorado, etc...); 2° De los sujetos jurídicos exteriores a nosotros (otros); de los cuales pueden tenerse derechos, por consiguiente la relación jurídica les impone ciertas acciones activas o pasivas, ciertas obligaciones a nuestro provecho; 3° De las cosas materiales (strictud sensu); todas aquellas que son accesibles y susceptibles de ser consideradas como valores económicos; 4° De las concepciones intelectuales (inmateriales), son las concepciones mentales (los pensamientos, conceptos, creaciones), las invenciones consideradas independientemente de su realización material: las obras literarias o artísticas, las combinaciones industriales, marcas de fábrica, modelos, la enseña, etc...), y 5° De los derechos aglomerados en masas, las universalidades.

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

La protección o coerción jurídica, explica la aplicación de la fuerza gubernamental, que entra en ejercicio para proteger cualquier derecho cuando se le viola y para ejercer coerción para respetarlo o restablecerlo. Se manifiesta bajo dos formas principales: el titular, sujeto del derecho, persigue a aquél que ha lesionado su derecho o bien se define contra aquél que se propone lesionarlo. En el primer caso procede por la vía de acción (ofensiva); en el segundo caso por vía de excepción (defensiva).

Los cuatro elementos antes mencionados son normativos y tienen como características las siguientes: son invariablemente intangibles e invisibles, excepto el objeto.

Las divisiones y los grupos basados sobre alguno de los cuatro elementos esenciales antes mencionados, constituyen elementos constitutivos de todo derecho, son internos y ontológicos. Las otras divisiones y grupos son externos porque tienen una base exterior a esos elementos constitutivos.

Para nuestra materia es interesante la división o grupo que tiene una base interna en atención al objeto, porque constituye la base de la "Gran División Clásica de los Derechos, para los

jurisconsultos, eminentemente útil para discernir a qué régimen, reglas de técnicas jurídicas, estructura y manejo, un derecho dado debe ser sometido.

Picard indica que hasta en tiempos recientes sólo había tres categorías; y dicha división tripartita databa desde los romanos:

Derechos personales: (Jura in persona propria), patria potestad, matrimonio, mayoría, interdicción, etc.

Derechos obligacionales: (Jura in altero), compraventa, arrendamiento, mandato, etc.

Derechos reales: (Jura in re materiali), propiedad, usufructo, servidumbre, etc.

A esta división tripartita Picard, estableció una cuarta categoría o sea:

Derechos intelectuales: (Jura in re intellectuali), patentes, derechos de autor, marcas de fábrica, etc.

Picard, al respecto agrega que comúnmente se introducía, de preferencia los derechos intelectuales en la categoría de los derechos reales, para respetar la sacrosanta división de los romanos, se les asimilaba a la propiedad ordinaria, doctrina en la cual sus partidarios han disminuido en número.

Los inconvenientes que resultaban eran sobre todo que se esforzaban en explicar a los derechos intelectuales con las reglas de los derechos reales ordinarios, de la propiedad sobre las cosas materiales; de ahí los malentendidos constantes, las equivocaciones por lo cual los derechos intelectuales exigen un régimen distinto.

Asimismo desde 1901 en su obra de Derecho puro, Picard emitió la idea de aumentar a esta división una quinta categoría la de:

Derechos universales: (Jura in re universali), sucesiones, quiebra, etc. Esta división es asimismo la base de lo que se denomina "Los Estatutos Jurídicos"; estatuto personal, estatuto obligacional, estatuto real, estatuto intelectual y estatuto universal.

Picard en su teoría examina exclusivamente la idea que precede a toda creación artística, literaria e industrial, haciendo abstracción del objeto, llevando esa idea a la realidad de las cosas. La idea pertenece al dominio de la conciencia privada, en la cual las leyes humanas no ejercen ningún imperio, en cambio el objeto participa del orden de los hechos

exactos, siendo los únicos, que el legislador debe preocuparse y que son el objeto de sus disposiciones.

Entre otras objeciones a la Teoría de Picard, es que gramaticalmente la denominación “Derechos intelectuales” no es exacta, pues no tendría ningún sentido llamar de esta manera el derecho de marca, que consiste ordinariamente en un símbolo de signos vulgares, que todo mundo se puede imaginar y formar, una estrella, una planta, un animal, que representados con una apariencia distintiva, no dicen nada a la inteligencia y están lejos de ser el fruto de sus esfuerzos.

El nombre de “Derechos intelectuales” que Picard dio a esta clase de derecho, resulta ser poco afortunada y si bien es conveniente la expresión de derechos intelectuales para designar los derechos de inventor o los derechos de autor, no podría ser empleada sin provocar crítica para el derecho sobre la marca de fábrica o de comercio o el nombre comercial.

El derecho no tiene límites, ni es objeto de laboratorio; por lo que tratar de ubicar en moldes ya establecidos, institutos jurídicos que tienen características y peculiaridades distintas a aquéllos, sería negar la vivencia misma del derecho, pues éste no puede ser inerte y petrificado; y por lo tanto el mérito de Picard al establecer la categoría de los “Derechos intelectuales” , denominación ésta que no aceptamos por lo que se refiere en particular a las marcas, pues es evidente que éstas no son verdaderas y propias creaciones intelectuales, es decir que no constituyen el fruto o resultado de un esfuerzo intelectual.

## **TEORIA DEL DERECHO DE LA PERSONALIDAD**

Kolher defendió la teoría según la cual el derecho a la marca es un derecho de la personalidad como el derecho a la integridad corporal, a la libertad, a la defensa del nombre, etc.

La marca escribe Kolher en una de sus obras es un signo distintivo de la persona que fabricó la mercancía, como característica de la personalidad que cubre la mercancía. La marca pertenece a esa personalidad. Las relaciones entre la marca y la persona son para Kolher relaciones de derecho personal. La marca es el medio de manifestación del creador, ella es la expresión de la actividad productora del productor.



La marca no constituye un bien independiente, ella no es más que un medio que permite fijar la procedencia de una mercancía, de una cierta persona o empresa. Kolher, afirma por lo tanto que el Derecho a la marca no es disociable de la persona.

Martín Achard, critica la teoría de Kolher y dice al respecto que, “si el derecho a la marca es un derecho personal, individual no podría cederse entre vivos o por causa de muerte. La cesión de la marca misma con la empresa es injustificable por la teoría de la personalidad.

Al respecto, Kolher trata de explicar la posibilidad de ceder la marca, declarando que en el caso particular constituiría una excepción al gran principio de la intransmisibilidad de los derechos personales. Por su parte, Eximan señala que: “el propietario de una marca puede tenerla durante un tiempo corto. En este caso no podría hablarse de una transmisión de la personalidad como consecuencia de un largo uso como lo afirma Kolher.

Quienes adoptan esta teoría sostienen que la marca no es sino un signo distintivo que carece de valor, cuando se abstrae del sujeto a que pertenece, es pues un atributo personal. Di Franco en apoyo a esta teoría afirma que el nombre comercial y las marcas aún cuando se vinculan a la hacienda, a un establecimiento o se acompañan con un producto, no quedan sino como exponentes de la actividad individual considerada en su abstracción, en su reputación, en su valor potencial, cuya actividad no podría considerarse independientemente del individuo.

Y sus sostenedores para apoyar esta teoría se ponen en el caso del uso ilícito de la marca y dicen que en este caso lo lesionado no es, sino el sujeto mismo del derecho, vale decir su titular y esta lesión da origen según el mismo Di Franco a una disminución de su expansión económica o también a una posible ofensa de su reputación. La usurpación de la marca no tiene por objeto la propia personalidad del industrial, pero sí en cambio la disminución de su situación económica por el creada, la ofensa es directa no a la persona, sino a su patrimonio.

Los derechos de la personalidad son aquéllos destinados a proteger el reconocimiento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, tanto en su aspecto físico, moral e intelectual. Evidentemente estos derechos no tienen un carácter patrimonial, en cambio,

el derecho de las marcas sí participa de ese carácter, pues las marcas están en el comercio humano, en cambio los derechos de la personalidad son irrenunciables.

Ledezma, también critica esta teoría y dice que “basta tener en cuenta que es suficiente, inscribir un signo y hacer uso del mismo para tener un derecho exclusivo de uso del mismo, más ello acontece sólo con relación al objeto para el que hubiera sido solicitado y no con sujeción a la libre voluntad de su uso, por parte de la persona que lo hubiera obtenido.

Y cita a Gianini, quien opina que el derecho sobre la marca se viola aún cuando la individualidad no sea lesionada.

Esta teoría ha sido sostenida sobre todo en materia de propiedad literaria y artística, pues por lo que se refiere a propiedad industrial, en particular a marcas, es absurdo sostener que éstas carecen de un valor pecuniario, sean intransmisibles, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y que nazcan y se extingan en la persona. Y más aún con la imposición de modalidades al derecho a la marca, resulta ser inconsistente dicha teoría, la cual ha sido abandonada por numerosos autores.

## **TEORIA DE LA PROPIEDAD INMATERIAL**

Esta teoría tiene como exponente al insigne profesor italiano Francesco Carnelutti quien en su obra la “Usucapion de la Propiedad Industrial”, nos hace un análisis penetrante del contenido de la propiedad inmaterial, en paragón con el derecho de la personalidad como derecho absoluto, colocando a este último frente al viejo derecho de propiedad.

Señala que el binomio o el trinomio de los derechos absolutos o primarios, se manifiesta nítidamente; derechos de propiedad se ejercen sobre las cosas del mundo exterior y derechos de personalidad son derechos sobre la persona propia; y los primeros se dividen en derechos de propiedad material (que se ejercen sobre las porciones de la naturaleza, en cuanto sirven a las necesidades del hombre) y derechos de propiedad inmaterial (que se refieren a las ideas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente).

Agrega que todos están de acuerdo en incluir en la propiedad inmaterial, los derechos que se suelen llamar por una parte; derechos de autor y por otra, derechos de patente,

derechos a la marca y a las otras denominaciones industriales; el derecho al secreto, a la reputación, a la obra o de la hacienda. Derechos éstos tan disímiles, que en la raíz de esta imprecisión se encuentra la confusión entre el bien y el interés, que constituye respectivamente el objeto y el contenido.

Por bien dice Carnelutti, se entiende una porción individual del mundo exterior sobre la que puede ejercitarse el goce del hombre para satisfacer una necesidad y por interés, una posición favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad del goce. Precisamente porque éstos son intereses de primer orden, el derecho los protege transformándolos en derechos.

Respecto a la marca, señala dicho autor que no es un bien sino un interés y que para explicar a la marca y a los otros signos distintivos es necesario conocer a la empresa, pues la marca en particular no tiene una tutela legal independiente de la tutela de la hacienda y concluye diciendo que, el derecho a la marca no es otra cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la hacienda.

La teoría de Carnelutti, Ferrara la enmarca dentro de la teoría Nihilista que niega el derecho a la marca, es decir que le niega individualidad jurídica independiente a la marca, puesto que no es un bien, lo considera como la protección misma de la hacienda, la tutela establecida por la ley no tiene en consideración el signo distintivo, sino la hacienda, según Ferrara el razonamiento ha de hacerse al revés, puesto que la marca es una entidad que se relaciona con un bien, para poder utilizarlo mejor y esa entidad tiene una tutela propia y diferente de la hacienda, que es aplicable, aún cuando la hacienda no éste en peligro.

Si bien es cierto que en Italia no es posible transmitir los signos distintivos independientemente de la hacienda, no cabe deducir, señala Ferrara, que aquéllos no constituyen objetos de un derecho autónomo, sino que son entidades indiferenciadas o accesorias que entran en la propiedad de la hacienda, agrega el mismo Ferrara que el nombre y la marca, son objetos autónomos de derechos, porque, como ya hemos dicho, tienen una protección especial, pero, dado que su función distintiva es propiamente instrumental para la hacienda, por razones de oportunidad política se ha puesto un límite a su circulación, no pudiendo producirse sin la transmisión de la hacienda a la que se refieren. Si bien, esto permite afirmar que el derecho sobre estos signos distintivos es accesorio e inseparable normalmente de la hacienda, no es argumento que pueda justificar la negación del derecho mismo.

Carnelutti al afirmar que el derecho a la marca no es otra cosa, que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la empresa, nos parece censurable, para nuestro derecho positivo, pues, en principio el aviamiento es una cualidad y no un elemento de la empresa y es cuestionable su protección jurídica, en cambio la marca tiene una protección jurídica propia e independiente de la empresa. Además la marca no está en función de la empresa sino en función de los productos o servicios que distingue, toda vez que el titular de una marca, que la transmite, lo puede efectuar sin necesidad de transmitir la empresa.

## **TEORIA DE LOS DERECHOS INMATERIALES**

Joseph Kolher, expuso por primera vez, su teoría aplicada a estos derechos, denominados “Derechos sobre los Bienes Inmateriales” esta teoría sustituyó a la antigua noción de Propiedad Incorporeal. Ahora bien, no obstante que anteriormente nos referimos al autor alemán, como uno de los principales exponentes de la teoría de la personalidad, también lo es que, es uno de los protagonistas de la teoría de los derechos inmateriales, pero no incluyó en esos derechos, los relativos a las marcas. En vista de lo anterior, mencionaremos algunos autores, que se han acogido a esta teoría, para explicar la naturaleza jurídica de las marcas como derechos inmateriales.

Enneccercus, señala que “los productos del espíritu humano tiene en nuestra vida económica, una significación autónoma, independiente de las cosas, en las cuales cobran su manifestación sensible. Una obra literaria o musical, un invento, una marca o un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ella incorporados, se nos representan como algo independiente que encierra un valor en sí mismo, dicho con otras palabras: es un “bien” adecuado para servir a los intereses humanos. A estos bienes los llamamos “Bienes Inmateriales”. El derecho moderno ha reconocido derechos a la exclusiva disposición sobre las obras del espíritu, principalmente a su aprovechamiento económico mediante su multiplicación, reproducción, ejecución, etc. Estos derechos se denominan derechos sobre bienes inmateriales, o bien, toda vez que pertenecen por de pronto al autor, derechos de autor. No cabe dudar de su naturaleza de derechos subjetivos privados dentro del margen de las disposiciones de las leyes especiales como lo demuestran entre otros atributos su transmisibilidad Inter. Vivos y mortis causa y su protección por acción privada. Además, son derechos patrimoniales. Pero tienen en común con otros derechos patrimoniales la

circunstancia de no poder ser reducidos en todos los casos a un valor pecuniario. Más no son derechos reales, pues el producto del espíritu, por ejemplo, la poesía, el invento, la sinfonía no es una cosa. Constituyen más bien una clase independiente dentro de los derechos patrimoniales.

Por otra parte Sandreuter Kart, divide los bienes inmateriales en dos grupos: las creaciones intelectuales, artísticas y técnicas por una parte, sin que pierdan su valor, de hecho, que cada una pueda ser utilizada; y los derechos accesorios a una empresa, por otra parte, por consiguiente su valor, resulta de la protección que le sea concedida a la misma empresa contra cualquier otra utilización, pudiendo crear una confusión. Esos bienes no tienen valor cuando sus propietarios no están protegidos por un monopolio. El derecho de las marcas pertenece a la categoría de los derechos inmateriales accesorios. En este orden el derecho a la marca o signo distintivo de las mercaderías se halla comprendido en el general de propiedad industrial, derecho absoluto sobre bienes inmateriales. Hay que agregar además que dicha teoría ha sido también aceptada por autores italianos sobre la materia, sosteniendo que la naturaleza jurídica de las marcas, es un derecho real sobre bienes inmateriales.

Tulio Ascarelli, quien al agrupar en tres categorías los diversos tipos de creaciones intelectuales susceptibles de tutela, señala como tercera categoría, las creaciones intelectuales que concurren a la creación de los signos distintivos destinados a individualizar sujetos y objetos autónomamente considerados como bienes inmateriales; agrega dicho autor, que a pesar de que la transmisión de la marca debe hacerse juntamente con la empresa y que en todo caso habrá una circulación restringida de la marca, lo cierto es, que es un bien autónomo y objeto de derecho absoluto.

A esta teoría se adhiere el suizo Martín Achard, quien al respecto señala que, “sus partidarios toman en cuenta de hecho, que la marca es frecuentemente un elemento importante del patrimonio que se puede evaluar pecuniariamente. El derecho a la marca, no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial; el ejercicio del derecho se manifiesta por un monopolio con sus dos elementos, el derecho de uso y de defensa de la imitación. Ese bien inmaterial es cedible, si no está ligado a la persona del titular de la marca. Este último puede disponer como de todos los elementos de su patrimonio que tienen un carácter enteramente personal”.

Es indudable al igual que Picard, el mérito de Kolher de haber establecido una nueva categoría, a la división clásica de derecho, o sea la de los derechos sobre bienes inmateriales, haciendo una considerable aportación en esta materia, toda vez, que dicha teoría es aceptada, por un gran número de tratadistas al referirse a esta clase de bienes. A nuestro juicio, la naturaleza jurídica de los bienes relativos a la propiedad industrial, indiscutiblemente que son bienes o derechos distintos a los que se conciben en la mencionada división clásica, es decir, estamos en presencia de bienes como atinadamente los denominó Kolher INMATERIALES; sin embargo, dicho autor no estableció o defendió el contenido del derecho entre esos bienes.

## **TEORIA DE LOS MONOPOLIOS DE DERECHO PRIVADO**

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

Los Monopolios, según Roguin, no son derechos absolutos, sino simples compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Esos derechos comprenden del lado pasivo, una obligación de no imitación, y del lado activo la facultad de impedir esa imitación. Asimismo dichos derechos tampoco son derechos relativos, porque no existen contra una o varias personas, sino contra todos. Por estas razones considera Roguin que en los derechos intelectuales e industriales, no hay una propiedad en el sentido usual del concepto; lo que hay es un “Monopolio de Derecho Privado”.

Asimismo, señala el referido autor, que el derecho sobre la marca constituye un derecho patrimonial, pero estima que el patrimonio no es más que una expresión colectiva, que sirve para designar un grupo de cosas individuales.

La inconsistencia de dicha teoría consiste en que, resulta insostenible establecer que el titular de una marca tenga un monopolio de derecho privado sobre la misma, en virtud de que el signo o medio material utilizado como marca para distinguir un producto o un servicio, puede ser empleado por otra persona distinta para designar un producto o servicio diferente, por lo que hace incompatible el empleo de la palabra Monopolio en su acepción jurídica para establecer la naturaleza jurídica del derecho de las marcas. Así también, la exclusiva referencia al derecho privado, resulta limitativa del campo de aplicación que tiene en nuestros días el

titular de una marca, es decir, se manifiesta como característica de dicho derecho el orden público y el interés social, y no tan sólo un interés privatista. Por las anteriores se insiste que el titular de una marca tiene la propiedad de ésta, pero con ciertas modalidades propias y características del bien inmaterial que se trata de proteger y regular por el derecho.

## **TEORIA DE LOS DERECHOS DE MONOPOLIOS**

Esta tesis ha sido expuesta por Remo Franceschelli profesor de la Facultad de Derecho de Milán, que sostiene reiteradamente en sus obras que los derechos de propiedad industrial e intelectual son “derechos de monopolio”.

Expresión ésta, que a juicio del autor italiano tiende a señalar lo que le parece ser el carácter fundamental que esos derechos presentan desde el punto de vista de su estructura. Pero, dicha expresión lleva en sí misma, agrega el autor, la huella al menos del elemento funcional, es decir, del hecho de que las patentes, los modelos, los derechos de autor, las marcas, ejercen una función de concurrencia.

Según Remo Franceschelli el contenido de los derechos de monopolio se componen de dos elementos esenciales:

- a) El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados productos (función distintiva) y como una consecuencia de ello, el titular del derecho tiene;
- b) El derecho de impedir que posterceros puedan utilizar dicha marca (o una marca similar o confundible) para distinguir productos del mismo género o afines (especialidad) en el ámbito del territorio del Estado (territorialidad) en donde tiene eficacia el registro de esa marca.

Esta última consecuencia, constituye un auténtico y verdadero jus excludendi o prohibendi allos, que significa en otros términos; el derecho de exigir que nadie pueda impedir, obstaculizar o molestar al titular en el disfrute del bien objeto de su derecho, así también el derecho de impedir que otros empleen su marca en relación a determinado producto.

Una vez señalado el contenido de esos derechos, es preciso establecer su naturaleza, por lo que si se les clasifica y se les enmarca dentro de la clasificación tradicional de los derechos subjetivos (Derechos Obligatorios, derechos de la personalidad, Derechos Reales), debemos tomar en consideración que los derechos de Monopolio contienen los siguientes elementos: el carácter patrimonial y el jus prohibendi, expresión ésta que indica que son derechos oponibles a terceros y por lo mismo son derechos absolutos.

Ahora bien, según el autor italiano, los derechos obligacionales carecen del carácter absoluto antes referido; los derechos de la personalidad por su parte, adolecen del aspecto patrimonial y por último en los derechos reales es necesario la existencia de responsabilidad sobre la cual el derecho se apoye, lo que no ocurre en los derechos de propiedad industrial e intelectual.

En vista de lo anterior, y ante la imposibilidad de colocar los derechos de monopolio en los grupos tradicionales de los derechos subjetivos, el mencionado autor propone que dichos derechos se comprendan en otra categoría, de manera similar, a la exposición de Edmond Picard al crear la categoría de los derechos intelectuales al lado de las tres categorías tradicionales de derechos subjetivos.

Remo Franceschelli afirma categóricamente que la construcción de los derechos de monopolio se relaciona por un lado a una categoría históricamente bien determinada y por el otro, se encuentra bien fundada en las nociones mismas de la Economía Política.

“Es indudable que, antiguamente las marcas de fábrica eran impuestas como una garantía obligatoria o concedidas a título de privilegio, es decir históricamente pudiésemos concederle razón al tratadista italiano Remo Franceschelli, pero no así en los tiempos recientes, ya que normativamente es insostenible que las marcas constituyan un monopolio, pues no existe legislación alguna sobre la materia que establezca tal concepción, incluso en el ámbito constitucional se conceden ciertos privilegios o monopolios limitativamente, pero nunca se hace referencia a las marcas; ahora bien una misma marca puede ser empleada por varios titulares para designar productos o servicios diferentes, además la eficacia jurídica de la marca se circunscribe en el territorio en donde se efectuó el depósito o registro, lo que hace incompatible el empleo del término monopolio; pero aún más, se contrapone dicha concepción a la tendencia incesante antimonopolística de los diversos países. En estos términos, esta teoría es inconsistente jurídicamente y que no se apega a la realidad, más bien tiene una estructura dogmática, que resulta impropia e indonés para establecer una categoría distinta de las tradicionalmente reconocidas”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Porrúa, S.A. México, 1985. pp 125-139.



El principio de la propiedad de las marcas de fábrica o de comercio se encuentra en la naturaleza misma de las cosas, es la aplicación de la regla de suprema justicia: a cada quien lo suyo; suum cuique. Es la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se venden en esta teoría no se toma en cuenta que el derecho a la marca, no se pierde cuando los productos han salido de manos del titular de la marca, “el titular conserva íntegros sus derechos sobre ésta; como que los derechos sobre las marcas, son independientes de los derechos de propiedad sobre los productos. Y como que el adquirir los productos marcados no implica, adquirir el derecho sobre la marca.

## **2.5 DERECHO DE LAS MARCAS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Los argumentos para considerar a la naturaleza jurídica del derecho de las marcas, como un derecho de la propiedad son tan numerosas, como son los que tienden a negarle tal calidad.

La naturaleza de los derechos comprendidos, bajo la denominación (propiedad industrial) y su clasificación en el conjunto de los derechos legales, constituyen grandes problemas jurídicos, y por tanto una solución unánime, todavía no ha sido encontrada.

Esforzarse en clasificar como derechos personales o reales este derecho, como pretenden todavía algunos autores, es así como admitir la inmutabilidad del derecho. Es suponer en cierto modo, que en los marcos creados en Roma hace quince siglos, podrían entrar, incluso los derechos del futuro.

En este orden de ideas, algunos autores sostienen que el derecho a la marca, es un derecho de propiedad sui-generis que tiene su titular, porque se trata de una propiedad especial con características propias no asimilables al concepto tradicional de propiedad, lo que no nos parece censurable, pero la expresión “propiedad sui generis” es un término que no aclara nada y sí se presta a confusión y es empleado muy usualmente, por quienes tratan de soslayar un problema de una institución con características propias.

Considerando este derecho en su alcance originario más antiguo como medio de permitir que el hombre pueda gozar y disponer de los bienes materiales que necesita para su

vida nada tendría de objetable. Pero cuando el derecho de propiedad se consagra como un derecho con carácter absoluto, perpetuo y transmisible, se torna un medio de codicia y de ambición y cuando se deja que hombres libres decidan a su voluntad e interés sobre ese derecho, éste es fuente de abusos individuales y por lo mismo la propiedad privada se concentra en algunos pocos individuos que acumulan para sí cantidades de riqueza en detrimento de quienes se les despoja de todo bien.

No se pretende exponer las teorías que explican la naturaleza de la propiedad, pero si remarcar que el concepto tradicional de propiedad, no se ajusta en la actualidad a las nuevas formas de convivencia social, económica y política y aún a las transformaciones y cambios, en el campo jurídico, por lo que el individualismo significa en nuestros días, un obstáculo a los fines perseguidos por el Estado, pues a ésta le interesa sobre todo que se satisfagan primordialmente las necesidades colectivas, por encima de las individuales, razones por las cuales el Estado consideró que la marca además de representar un valor económico, tiene una vital importancia en los fines que persigue y que si se le da una protección jurídica especial, es porque es una entidad jurídica con características propias y peculiares.

De lo anterior, se explica jurídicamente que en nuestra actual Ley de la Propiedad Industrial, el Estado por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tenga las siguientes facultades:

- a) Art 4.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.
- b) Art 90 fracc. VII.- No serán registrables como marca: las que reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos; fracc. VIII: las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero.

c) Art 129.- El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

I. El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;

II. El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y

III. El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

d) Art 155.- La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

Como se podrá observar al Estado le interesa que el orden público y el interés social sean factores preeminentes a los intereses particulares; así también la de intensificar sus propósitos para evitar toda aquella actividad monopolística y por ende reprimir la competencia desleal, pues de lo contrario redundaría en perjuicio de los fines que persigue.

Ahora bien, además de las facultades concedidas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se impone a quien efectúe el registro de una marca el cumplimiento de una serie de condiciones y formalidades, lo mismo ocurre cuando una vez registrada pretenda llevar a cabo determinados actos (licencias de uso, transmisión, etc), en relación con su marca, es decir, existe toda una estructura formal en torno a la regulación jurídica de las marcas, que sería insostenible afirmar jurídicamente que el derecho que se tiene sobre las marcas es un derecho de propiedad ordinaria, pues tendríamos que admitir un sinnúmero de excepciones. Por estas razones, se considera que el derecho que se tiene sobre las marcas (bienes inmateriales) es un derecho de propiedad en su función social y no en su concepción puramente privatista.

## **CAPITULO TERCERO**

### **REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL**

#### **3.1 DEFINICION.**

Los actos de competencia desleal son aquellos contrarios a las prácticas honradas. Comprenden las indicaciones o aseveraciones que en el curso del comercio pueden engañar al público en cuanto a la naturaleza y las características de los productos de que se trate; los actos que puedan crear confusión con los productos o las actividades de un competidor, así como las falsas aseveraciones que en el curso del comercio puedan desacreditar tales productos o actividades.

La acción contra la competencia desleal está destinada a reprimir los actos que perjudiquen a terceros en materia de propiedad industrial y que no están suficientemente previstos por las disposiciones que la regulan.

Para entender el concepto de competencia desleal hay que considerar que la libertad de comercio es un principio tradicional de liberalismo económico y del sistema capitalista y consagrado en el artículo 5º. Constitucional, conforme al cual a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, con tal de que sean lícitos, lo cual significa que la actividad del sujeto no ha de ser prohibida por las leyes ni por las buenas costumbres.

El objeto de la acción contra la competencia desleal es garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por parte de sus competidores.

“Las reglas fundamentales que el TLC establece al respecto son las siguientes: cualquier otro uso que constituya un acto de competencia desleal, entendiéndose por tal aquél que sea contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”.<sup>1</sup>

Hay reglas que el derecho positivo tiene establecidas de modo expreso para el reconocimiento, adquisición, conservación y extinción de la propiedad industrial, las cuales obedecen, primordialmente, a un empeño de brindar al público consumidor medios que le permitan conocer, escoger, seleccionar y adquirir los satisfactores de sus necesidades.

Pero cuando a falta de disposiciones concretas que los prevean y sancionen, se cometen actos que de algún modo afectan fraudulentamente al público o a los intereses de los industriales y comerciantes en asuntos emparentados con la propiedad industrial, entonces podrá acudir a las reglas generales de la competencia desleal.

Constituye un acto de competencia desleal todo acto o competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial. Entendiendo por esto toda clase de hechos que propendan a producir una confusión, por no importa que medio, con los productos de un competidor, las falsas pretensiones en el ejercicio del comercio, que tiendan a desacreditar productos de un competidor.

Actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios.

“A los competidores les está permitido disputarse la clientela, pero a condición de hacerlo con procedimientos honestos. El caso del comerciante que con maniobras turbias trate de establecer una confusión con otra casa conocida y estimada del público, para desviar la clientela, o el caso del industrial que pretende denigrar los productos de su competidor o desacreditar sus mercancías o su fabricación por medio de declaraciones mendaces que darán como resultado sorprender a la clientela de aquél, son ejemplos típicos de la competencia desleal que se reprime por la acción que lleva el mismo nombre”.<sup>2</sup>

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 2 fracción VI establece al respecto que la misma tiene por objeto prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que

---

<sup>1</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. [Aspectos legales de las marcas en México](#). Editorial SISTA, México. 2001. pág. 157.

<sup>2</sup> RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. pág. 105.

constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

Y en su artículo 213 señala que son infracciones administrativas:

- I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula.
- III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de una marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente.
- IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.
- V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.
- VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;
- VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga las facultades para ello;

- IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
  - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
  - c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
  - d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
- XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca aplique.
- XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin el consentimiento de su titular;
- XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;
- XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

La competencia desleal en el campo de la propiedad industrial está constituida por toda actividad que tienda a desviar la clientela por medio de maniobras que están en pugna con los usos y prácticas que imperan en materia industrial y comercial, dentro de un marco de licitud y honradez.

Registrada una marca de fábrica o de comercio, destinada a distinguir y garantizar cierta clase de artículos industriales o comerciales, el dueño de ella tiene derecho a oponerse al registro de una marca que tienda a imitar la suya y que se refiera a la misma clase de artículos; y caso de que se haya registrado esa nueva marca. Puede pedir su cancelación, demostrando que esta marca imita la suya y que su inscripción es posterior a la suya también.

Nada más justo que este derecho, establecido por la ley, puesto que desde que una marca nueva trata de imitar a otra anterior y ambas marcas se destinan a una misma clase de artículos comerciales, es porque, reconocida ya la fama de que gozan en el público consumidor los artículos garantizados con la marca primeramente registrada, se pretende con la segunda marca parecida aprovechar esa ventaja para a su amparo conseguir la salida de los artículos de la misma clase, pero de otro fabricante. Se establece con ello competencia desleal entre los productores, y confusión y error entre los consumidores.

Y puede ocurrir también que los artículos garantizados por una marca registrada, desmejoren en el concepto del público consumidor, cuando una nueva marca registrada después y muy semejante a la primera, ampara otros artículos de la misma naturaleza que pueden darse a la venta, en lugar de aquellos, pero que, sin embargo, no son de la misma clase. La confusión y sus consecuencias es precisamente lo que la ley quiere evitar, en guarda de los derechos de los productores y de los consumidores.

Nada más fácil para un industrial o un comerciante, al idear la marca con que quiere que se distingan sus productos, que confeccionarla en una forma completamente nueva, distinta de las marcas ya registradas y usadas por otros industriales. La repetición de una marca es de suyo inaceptable; y la semejanza también, máxime cuando no se trata de emblemas u otros distintivos, sino de palabras, porque inmediatamente se cae en cuenta de que siendo tan extenso el lenguaje, no hay razón para escoger como marca una palabra muy semejante a otra ya empleada como distintivo de artículos semejantes por otro fabricante o comerciante.



### 3.2 TIPOS.

Es indudable que quien busca un distintivo para los productos de su industria nueva tiene un campo ilimitado para escogerlo y no necesita servirse de marcas que ofrezcan semejanzas notorias con otras sobre las cuales se ha cumplido ya el proceso legal de apropiación por personas distintas. Ningún perjuicio sufre quien, con ocasión de la oposición del dueño de una marca, se ve obligado a cambiar su proyecto inicial de la que habría de servir para identificar los productos futuros de su industria; en cambio, sería gravísimo el perjuicio que se derivaría de la confusión para quien dedicó su empeño y su trabajo a acreditar un producto y de pronto queda sometido a una competencia que al aprovecharse, intencionalmente o no, de la confusión, deja de ser leal. Los tipos más comunes de competencia desleal en materia de marcas son las infracciones y la falsificación.

La confusión que puede originarse entre dos marcas iguales, parecidas o semejantes, impide la identificación de los productos y va contra la diferencia de las marcas y con facilidad induce en error al público, con perjuicio evidente del dueño de una de las marcas y aun del consumidor, que, o tiene que examinar muy detenidamente las etiquetas del artículo que quiere obtener, o correr la contingencia de adquirir productos o mercaderías de calidades o procedencias diferentes a las deseadas.

El comercio, que busca la rapidez de las operaciones y la confianza del público, rechaza las molestias y perjuicios que pudieran ocasionar marcas iguales o semejantes, y por ello la ley y la jurisprudencia han sido severas en otorgar el registro de marcas que puedan confundirse con otras anteriores, confusiones que pueden originarse por semejanzas ortográficas, fonéticas, similitud de ideas, parecido entre los dibujos, formas y colores, etc.

Y siendo así, que quien se confunde es el consumidor y este no se detiene, en lo general a examinar la marca del producto que adquiere, sino que con un golpe de vista aprecia si es la que solicita, es lógico aceptar que ese consumidor no está en condiciones de realizar el cotejo completo de las marcas en ese momento, puesto que solo tiene presente durante corto tiempo (el que necesita el proveedor para entregarle la mercancía) una sola de las marcas, la que únicamente puede comparar con el recuerdo que conserva de la otra. Además, al apreciar el parecido entre dos marcas el juzgador debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

### 3.3 INFRACCIONES.

De acuerdo a Miguel Acosta Romero : “La infracción administrativa es todo acto u hecho de una persona que viole el orden establecido por la Administración Pública, para la consecución de sus fines, tales como el mantener el orden público y prestar un servicio eficiente en la administración de servicios.

Y Serra Rojas señala que la infracción administrativa es el acto u omisión que definen las leyes administrativas y que no son considerados como delitos por la legislación penal por considerarlos faltas que ameritan sanciones menores.”<sup>3</sup>

En materia de marcas las infracciones del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, más comunes y a las cuales daré mas importancia son las siguientes:

- IV. Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.
- V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.
- VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga las facultades para ello;
- XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca aplique.

---

<sup>3</sup> ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría general del derecho administrativo. PORRUA, México, 1990. pp. 871.

- XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin el consentimiento de su titular;
- XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;
- XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

Las causas o hechos más comunes y que pueden motivar la imitación de una marca hasta llegar a la confusión comercial, son la confusión de denominaciones entre sí, proveniente de semejanza ortográfica o fonética, o por similitud visual o de ideas; confusión entre figuras o dibujos por imitación del elemento principal, por deformación de este o por similitud de conjuntos constituidos por elementos distintos; confusión entre denominaciones y emblemas; confusión por las formas, suscitada, o entre unas y otras, o entre formas y diseños, o entre formas materiales y denominaciones; y confusión entre colores, o por similitud de colorido o por similitud de disposición o combinación.

“En muchas ocasiones los infractores más peligrosos, eran los que contaban con la asesoría necesaria para evitar incurrir en la comisión del delito, lo que lograban con la mayor simplicidad, a través de la alteración o modificación de alguno de los elementos de la marca registrada, de tal forma que la marca empleada por el infractor no constituía una reproducción de la registrada, sino que solamente era parecida en grado de confusión”.<sup>4</sup>

La imitación no es siempre del total de la marca, sino que algunas veces solo se imita un rasgo característico, que puede ser una palabra, y se diferencia del resto.

El competidor, en vez de utilizar la misma marca o muestra, usa otra parecida.

Imitar es ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Se imita algo cuando se reproduce parte los elementos integrantes de la cosa imitada, hasta el punto de que el original pueda confundirse con la imitación, o sea, tenerse lo uno por lo otro.

---

<sup>4</sup> RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. Pág. 119.

Y en términos generales y conforme al diccionario se dan las siguientes definiciones:

“Imitar.- Ejecutar una cosa a semejanza o ejemplo de otra.

Semejante.- Que semeja o se parece a una persona o cosa.

Similar.- Análogo, semejante”.<sup>5</sup>

La apreciación de la imitación y confusión no debe ser arbitraria y deberá juzgarse conforme al criterio en que se inspiran las siguientes reglas:

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente.

Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

La posibilidad de confusión es una cuestión de hecho que naturalmente queda sometida a la apreciación del juzgador quien, por las razones ya señaladas, debe proceder con criterio de cierta severidad. Para deducir si entre una y otra marca hay semejanzas que puedan originar confusiones, no es preciso en las características que las distinguen, pero sí en aquellas que las asemejan, si entre ellas hay similitudes que puedan motivar la confusión de personas desprevenidas.

Se debe tener en cuenta que los productos se venden entre gentes que en la generalidad de los casos no van prevenidas contra las imitaciones y que se dejan guiar por la simple contemplación, sin detenimiento, de la marca o etiqueta del producto y aceptan las insinuaciones de vendedores hábiles que con la frase común de que el producto es igual, logran colocar productos de distintos fabricantes.

---

<sup>5</sup> Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. Aristos. Editorial Ramon Sopena, S.A. Barcelona. 1986. pp. 332, 550 y 557.

En este punto debe ser muy estricto y riguroso el criterio del fallador, puesto que es inmenso, puede decirse ilimitado, el acervo de símbolos y de conceptos adoptables para distinguir objetos de la misma naturaleza, motivo por el cual no se ve por qué puedan acogerse marcas que directa o indirectamente sean aptas para producir confusión con otras ya registradas.

Según los expositores sobre derecho marcario, no es necesario, para que exista imitación de las marcas, que estas sean absolutamente idénticas, copia textual la una de la otra; basta que entre las marcas existan una o más partes esencialmente parecidas, que haya semejanza fonética o gramatical entre ellas con la posibilidad de que puedan confundirse a primera vista, de tal manera que solo mediante un examen detenido sea posible establecer distinción entre ellas, siempre que la marca original y la imitada se apliquen a distinguir artículos de la misma clase o naturaleza.

Estas previsiones legales, a la vez que se dirigen a garantizar el derecho de la propiedad vinculado a determinada actividad comercial o industrial, mediante el uso de una marca de fábrica o comercio, tienden a orientar y proteger la libertad del público consumidor, que por lo regular, en estas materias, se guía más por la apariencia de las cosas o de los hechos que por su verdadero sentido u origen; esto es, que por la semejanza o similitud de ciertos nombres o denominaciones, sobre todo si están escritos en lengua extraña, pues el grueso público no sabe leerlos correctamente o los confunde uno con otro, corre el riesgo de adquirir objetos mercantiles de una marca distinta de aquellos que en realidad se proponía comprar.

La confusión directa o indirecta tiene como fundamento la consideración que el objeto de toda legislación de marcas es asegurar, con carácter exclusivo, la identificación de las mercaderías, la marca para corresponder a su fin debe ser distinguible, es decir no confundible con otras, o sea, he de presentar los caracteres de novedad y especialidad.

La confusión directa es la que proviene de la similitud entre las marcas. La confusión indirecta es la que surge de la forma como estas se estilizan.

La confusión por semejanza se da en los siguientes supuestos:

La semejanza ortográfica de las denominaciones usadas como marcas, lo que da lugar a la confusión entre palabras que solo difieren en algunas letras, o aun en conjuntos de palabras, algunas de las cuales son comunes en las marcas de que se trata.

La semejanza fonética de la denominación, que proviene de la pronunciación que deba darse a las palabras, aun cuando ortográficamente sean distintas.

La semejanza visual de la denominación, originada por la forma gráfica que se dé a los caracteres con que se estampa, independientemente de la similitud ortográfica o fonética.

La semejanza de asociación de ideas, que resulta en aquellas palabras que despiertan ideas afines.

La confusión indirecta reviste también los más variados aspectos ya que dos marcas que, en tamaño grande, son inconfundibles, llegan a ser semejantes si su tamaño se reduce y se aplican en la misma forma.

La posibilidad de confusión es una cuestión de hecho que privativamente corresponde determinar a las autoridades correspondientes, pero como esta determinación no puede ser arbitraria, el punto deberá juzgarse de acuerdo con el criterio en que se inspiran las siguientes reglas:

- a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Para decidir si dos marcas pueden confundirse hay que juzgar según la impresión de conjunto que dejen después de una ojeada superficial.
- b) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente, porque solo por este medio puede establecerse su semejanza de conjunto, que sería el único examen que está en condiciones de realizar el público consumidor.
- c) El parecido debe apreciarse colocándose el juzgador en el caso del comprador presunto, o sea teniendo en cuenta la condición común de las personas que adquieren los productos a que se refieren las marcas controvertidas. Por esto usa la ley, como base para apreciar la condición de semejanza entre dos marcas, el término a primera vista.
- d) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas, porque la similitud general entre dos marcas no depende de los

elementos distintos que aparezcan en ella, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de sus elementos.

- e) Es necesario, finalmente, considerar el factor relativo a la aplicación de cada una de las marcas, porque la función es de suma importancia para calificar el fenómeno de la imitación, en razón de que dicho factor corresponde ordinariamente a determinadas condiciones o circunstancias conforme a la naturaleza de los casos o a las conveniencias comerciales, industriales, etc., que concurren a individualizar la marca, y porque de no aplicarse la marca que se opone a distinguir artículos de la misma clase y naturaleza de la registrada, no habría imitación, jurídicamente hablando.

Hay imitación desde que entre ambas marcas existan una o más partes esencialmente parecidas o desde que puedan confundirse a primera vista, de suerte que solo por medio de un examen detenido sea posible distinguir la una de la otra, y siempre que la marca original y la imitada se apliquen a distinguir artículos o servicios de la misma clase y naturaleza.

El parecido esencial entre las marcas, se refiere a los elementos que constituyen los atributos fundamentales de la marca, o sea a las partes que puedan servir para definirlos o individualizarlos, las violaciones del derecho sobre propiedad industrial se operan, más que por un medio de reproducción servil del trabajo ajeno, o de otro signo distintivo, por medio de la reproducción de sus elementos más notables y característicos.

Según la doctrina, la imitación puede operarse de diferentes maneras, pero principalmente reproduciendo en forma parcial los rasgos característicos o el aspecto gráfico de la marca, o imitando su sonido, o la combinación de sus colores, etc.

El término a primera vista, constituye la base para apreciar la condición de semejanza entre dos marcas. Se entiende que las semejanzas entre dos marcas son suficientes para producir confusión, cuando el elemento principal, sobre todo aquel que atrae la atención del comprador, es el mismo. Y refiriéndose a las condiciones de examen de los elementos constitutivos de la imitación y a la apreciación del fenómeno de la imitación de la marca debe inspirarse en el punto de vista de la mayoría del público y de las personas inexpertas en imitación de marcas, a lo que suele ocurrir en la generalidad del público, el cual no prevé ni supone engaño y se limita por lo tanto a una inspección sumaria e insuficiente para revelar los diferentes detalles de la marca, y con mas razón no teniendo a la vista la marca verdadera.

“La legislación marcaria tiene como primordial objetivo amparar al industrial en el registro de un nombre que distingue un producto que goza de una posición y un crédito en el comercio, es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y el dinero de otro”.<sup>6</sup>

Todas las garantías y precauciones establecidas por la ley, responden al propósito de que no haya perplejidad ni dudas en los signos con que el productor aspira a distinguir sus productos o servicios, de otros similares, y que la ley no solo protege a los fabricantes sino especialmente al consumidor, evitando que pueda inducirse en error por la confusión de las marcas.

Los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una variedad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía.

### **3.4 FALSIFICACION.**

La falsificación de marcas es uno de los tipos más comunes de competencia desleal, y por ser el tema principal del presente trabajo y sobre el cuál abordare en forma mas detallada en el siguiente capítulo sólo haré referencia a ella brevemente con los siguientes conceptos:

La ley de la Propiedad Industrial establece al respecto en su artículo 223 fracción II lo siguiente: Falsificar en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley.

“FALSIFICACIÓN MARCAS INDUSTRIALES. El cuerpo del delito de falsificación de marca industrial, lo constituyen las circunstancias de pretender imitar el producto auténtico en su composición, en el modo de presentarse, y en los demás pormenores o detalles que hagan

---

<sup>6</sup> CAVELIER, German. [Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales](#), Editorial Temis Bogota. Colombia, 1962. pág. 190.



aparecer al producto falsificado como legítimo; y si estos pormenores o detalles no se acreditan, no debe tenerse por comprobado el cuerpo del delito”.<sup>7</sup>

Falsificación de marca.- “La acción consiste en la reproducción total y plena sobre un producto, de los signos distintivos usados por otro industrial o comerciante”.<sup>8</sup>

### **3.5 CONVENIOS O TRATADOS EN EL MARCO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

La carencia de una armonización internacional y de un sistema coordinado de respeto a las prioridades, la demanda de protección igual o similar que se da en el país de origen ante la competencia desleal, la apertura de los mercados nacionales a la competencia internacional, y a medida que se aceleraba el desarrollo industrial y se incrementaban los intercambios mercantiles en el mundo, surgieran presiones para que se estableciera un sistema internacional de protección a los inventores. Y éstas se intensificaron con motivo de la realización de ferias industriales en las que se invitaba a los países de mayor desarrollo a exhibir sus avances más significativos en ese campo, y en los cuales se participaba con el temor de que las invenciones pudieran ser plagiadas.

Las primeras reuniones se realizaron en Viena en 1873, simultáneamente con la feria industrial internacional, y con el mismo motivo en París, en 1878. A partir de este encuentro se realizó la Conferencia de París de 1880 y sus resultados fueron presentados en una pequeña convención realizada en 1883, de la cual surgió la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. La misma estableció principios suficientemente elásticos como para no chocar con las legislaciones nacionales, los principios aceptados por la Unión sólo se podían modificar por el acuerdo unánime de los países miembros.

Los problemas expuestos explican por qué, de los temas de Derecho Económico Internacional, el de la Propiedad Intelectual es uno de los que reviste mayor antigüedad en los foros internacionales y de los primeros en lograr resultados exitosos: desde su aprobación en 1883 (vigente a partir de 1884), pese a los cuestionamientos y críticas a que ha sido sometido,

---

<sup>7</sup> Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Instancia Pleno, Tomo XVII, pág. 494.

<sup>8</sup> MASCAREÑAS, C.E. [Los delitos contra la Propiedad Industrial](#). Barcelona, pág 83.

el Convenio de París marca las pautas generales de los derechos positivos nacionales (incluso en los países no adheridos) en materia de propiedad industrial (así como el de Berna los relativos al derecho de autor).

“El documento más importante del régimen internacional de la Propiedad Industrial es la Convención de Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial adoptada el 20 de marzo de 1883, y que constituye una solución muy inteligente frente a la diversidad de legislaciones de los Estados, para proteger internacionalmente a los titulares de derechos de propiedad industrial garantizándoles ciertos privilegios en cada país miembro de la Unión.”<sup>9</sup>

En el año de 1883, once países suscribieron el “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, con la finalidad de proteger a sus nacionales; México 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 1992 se encontraban adheridos 103 países, si bien no todos ellos habían aprobado el Acta de Estocolmo total o parcialmente.

El 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. Se basa en un principio fundamental: 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 otorgado. La exclusiva es, en consecuencia, la base orientadora de la mayoría de las disposiciones del Convenio de París, destacando además:

El llamado “trato nacional”, en cuya virtud 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.

El principio de “prioridad” según el cual, quien solicita una patente o modelo de utilidad en alguno de los países contratantes, goza de prioridad durante un plazo de un año para

---

<sup>9</sup> CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo, Ob. Cit. pág. 315.

efectuar el registro en los restantes, plazo que se reduce a un año en el caso de las marcas, dibujos y diseños industriales.

El principio de “independencia”, en virtud del cual la concesión de una patente en un país, no de derecho a exigir patentamiento en los otros. Asimismo, la denegación o caducidad de la patente en un país no será argumento suficiente para rechazar la petición en otro.

El principio de “agotamiento del derecho de patente”, en virtud del cual la introducción de un producto fabricado con un procedimiento patentado en el país otorga al titular de la patente los mismos derechos que él tiene sobre los productos fabricados en ese país. La importación de un producto patentado que realice el titular de la patente no implica su caducidad.

El abuso en el ejercicio del derecho de patente, como la no explotación, sólo puede ser sancionado con el otorgamiento de licencias obligatorias, no exclusivas ni cesibles, luego de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud o de tres años a partir del otorgamiento del derecho el que venza más tarde; y sólo si el titular no hubiera comenzado la explotación dos años después de otorgada la primera licencia obligatoria, se podrá decretar la caducidad.

Un principio esencial del Convenio de París es el que estriba 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, dicho principio a la letra dice: “Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.”<sup>10</sup>

### **3.6 ADPIC.**

Las negociaciones realizadas durante la Ronda Uruguay concluyeron con la adopción de un Acuerdo que consta de 73 artículos y lleva por título “Acuerdo sobre los Aspectos de los

---

<sup>10</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Ob. Cit. pág. 217.

Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio” ADPIC, en español y TRIP’s Trade- Related Aspects of Intellectual Property, en inglés.

El Acuerdo TRIP’s constituye un marco multilateral de normas y disciplinas relativas a la protección y tutela de los derechos de propiedad intelectual. Desde el punto de vista de su ámbito material, este Acuerdo se caracteriza por incluir disposiciones sobre la casi totalidad de las modalidades de propiedad intelectual conocidas en los países desarrollados. En este sentido, las normas del Acuerdo se refieren no sólo a las modalidades clásicas de propiedad intelectual, como el derecho de autor, las patentes o las marcas, sino también a modalidades nuevas o no universalmente aceptadas, como los semiconductores, las indicaciones geográficas o la información confidencial.

El contenido ambicioso de este nuevo instrumento internacional se ve en cierto modo compensado por una gran dosis de flexibilidad que favorece el mantenimiento de un difícil equilibrio entre los distintos intereses de las partes implicadas. Así el acuerdo se limita a fijar estándares mínimos de protección que deben ser respetados por todos los Estados miembros de la OMC; en este sentido, el Acuerdo constituye un tratado de mínimos que propiciará, en todo caso, una aproximación de las diversas legislaciones nacionales. Por otro lado, el texto contiene diferentes mecanismos que contribuyen a facilitar el equilibrio de derechos y obligaciones.

“El Acuerdo establece la aplicación de los principios generales del Convenio de París en materia de propiedad industrial, pero realiza precisiones que hasta ahora no habían podido lograrse, todas ellas orientadas a una mayor protección del derecho de propiedad intelectual, es decir, favorables a los países cuyos residentes registran un mayor número de patentes. Al igual que el Convenio de París, establece la aplicación del principio de trato nacional, pero agrega además el de trato de nación más favorecida, es decir que toda ventaja, favor privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros.”<sup>11</sup>

Es innegable que el Acuerdo TRIP’s constituye un importante paso en el reforzamiento internacional de la protección de la propiedad intelectual, efecto que se verá sin duda potenciado por la creación del nuevo sistema de solución de controversias que garantizará el

---

<sup>11</sup> RAFAEL J. PEREZ Miranda. [Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia](#). Editorial Porrúa. México. 2002. pág 42.

respeto por todos los Estados partes de los nuevos estándares de protección acordados en esta materia.

Las disposiciones generales del Acuerdo TRIP's establecen una serie de principios básicos que inspiran todo su contenido. Entre estos principios incorporados al texto del proyecto, merecen destacarse los siguientes: La protección establecida por el Acuerdo se configura como un mínimo que puede ser ampliado por las Partes. Las obligaciones previstas en el Acuerdo son obligaciones de resultado, y los Estados partes tendrán libertad para adoptar los medios nacionales adecuados para la consecución de dichos resultados. El Acuerdo es compatible con otros tratados de propiedad industrial concluidos por las Partes. Se reconoce y regula expresamente el principio de trato nacional y se asegura en cada Estado parte a los nacionales de las demás Partes, un trato mínimo garantizado por el Acuerdo. La aplicación de la cláusula de la nación más favorecida será automática, salvo en determinados casos. En relación al agotamiento del derecho, el artículo 6 excluye la posibilidad de invocar el agotamiento a efectos de la solución de controversias en el marco del Acuerdo.

El Acuerdo contiene normas específicas en materia de derechos de autor y derechos conexos; marcas; indicaciones de procedencia y denominaciones de origen; dibujos y modelos industriales; patentes; semiconductores y "Know-how". Asimismo, establece importantes disposiciones sobre protección de los derechos y solución de diferencias entre los países miembros. Por último, contiene un conjunto de disposiciones transitorias, institucionales y finales de innegable interés.

Marcas. El acuerdo define con precisión la figura de la marca y desarrolla una enumeración enunciativa de signos que pueden constituir marca. Entre las características más relevantes de las normas del Acuerdo TRIP's en materia de marcas destacan, entre otras, la posibilidad de que los Estados miembros exijan como condición para el registro que los signos sean "perceptibles visualmente". También es de destacar que al configurar el contenido del derecho de marcas, el Acuerdo introduce de manera inequívoca la regla de la especialidad como uno de los principios que deben respetarse el delimitar el alcance del derecho. El Acuerdo contempla, también, la hipótesis de que los miembros exijan la obligación de uso efectivo de la marca. A tal fin, se establece un plazo mínimo de tres años para el cumplimiento de dicha obligación, y se reconoce al titular la posibilidad de alegar excusas legítimas para justificar su incumplimiento y evitar la caducidad de la marca. Por último, el Acuerdo excluye la posibilidad de que se puedan conceder licencias obligatorias de marcas.

En el ADPIC se destaca el deseo de reducir las distorsiones en el comercio internacional y los obstáculos al mismo, y la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada a los derechos de propiedad intelectual, y, al mismo tiempo, “velar porque las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo”. Y es así como en este orden de ideas puede advertirse la invocación a un propósito que constituye una constante en toda la normativa: el asegurar un justo y adecuado equilibrio entre los intereses que convergen en una materia tan especial cual es la propiedad intelectual.

Se tiene el propósito de reunir los principios básicos que gobiernan el funcionamiento de los diversos derechos comprendidos bajo la denominación genérica de “derechos de propiedad intelectual”, los cuales deberán ser observados en la implementación. Aplicación e interpretación de toda la normatividad del Acuerdo.

Los acuerdos a los que se arribó tienden en sustancia a mellar la base territorial de los derechos de propiedad intelectual y reemplazarla por un régimen universal, con tendencia marcadamente uniforme, lo que resulta más cómodo para la imposición de criterios muchas veces cuestionados por los países subdesarrollados.

Las disposiciones generales y principios básicos son: naturaleza y alcance de las obligaciones; convenios sobre propiedad intelectual; trato nacional; trato de la nación más favorecida; acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección; agotamiento de los derechos; objetivos y principios.

Naturaleza y alcance de las obligaciones. El Acuerdo regula estándares mínimos de protección que deberán observar los países signatarios en sus respectivas regulaciones internas.

De allí que “los Miembros podrán prever en su legislación nacional, aunque no están obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo”.

De la simple lectura de las normas propuestas surge que se trata de mandatos dirigidos a los países, los que necesariamente deberán ser complementados con disposiciones legislativas en el orden interno.

No se trata de un acuerdo autoejecutorio, ni crea derechos para los particulares, en tanto no se respeten esos mandatos en las respectivas legislaciones internas.

Lo que interesa a los fines del Acuerdo es que tales estándares mínimos sean fielmente observados por los Estados, más allá de lo cual “los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos”.

La expresión “propiedad intelectual” abarcará todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la parte II (derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de los circuitos integrados y protección de la información no divulgada).

Convenios sobre propiedad intelectual. Se refiere a las Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual; Desconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, y adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados, los Miembros cumplirán con los artículos 10 a 12 y 19 del Convenio de París en los que se establece básicamente la obligación de asegurar a los países signatarios el otorgamiento de una protección eficaz contra la competencia desleal.

Trato nacional. Cada miembro concederá a los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual.

La inteligencia que corresponde dar al término “protección” debe ser necesariamente amplia, comprendiendo no sólo las reglas relativas a la observancia de los derechos, sino también a la adquisición, mantenimiento, defensa, alcance de los mismos, comercialización, industrialización y licenciamiento de los productos amparados.

Se entenderá por nacionales de los demás Miembros a las personas físicas o jurídicas que cumplan las condiciones establecidas para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los miembros de la OMC fueren Miembros de esos convenios.

El trato nacional fue incorporado al Convenio de París en su versión original y desde entonces se constituyó en uno de sus pilares fundamentales.

Trato de la nación más favorecida. Este principio constituye un aporte original del GATT ya que con anterioridad no había sido estipulado en ningún acuerdo internacional. Actúa como un corrector de las posibles insuficiencias del principio trato nacional.

Se eleva este principio a la categoría de fundamental y esencial, asegurando en la práctica su futura inamovilidad. La norma lo enuncia señalando que, con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor o privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Esta cláusula está llamada a estimular a las partes a que excluyan de sus acuerdos bilaterales determinadas ventajas comerciales.

Estos principios de la nación más favorecida y del trato nacional tienden, por un lado, a asegurar la no discriminación entre nacionales y extranjeros y, por otro, a evitarla entre nacionales de distintos países. Este último tipo de discriminación surgió en el ámbito de los derechos de propiedad industrial como consecuencia de acciones unilaterales que condujeron al otorgamiento de concesiones que sólo beneficiaron a los nacionales del país que presionó con las reformas.

Agotamiento de los derechos. A los efectos del agotamiento de los derechos de propiedad industrial, los productos importados deberán recibir igual trato que los nacionales, sin que aquéllos puedan recibir un trato discriminatorio por el solo hecho de ser importados.

Objetivos. El artículo 7 establece los objetivos propuestos por el Acuerdo constituyéndose en un pilar básico para la aplicación e implementación del mismo por cada uno de los Miembros.



La norma señala que la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y de la transferencia y difusión de la tecnología.

Esto debe relacionarse con la declaración inicial en la que se reconocen las necesidades específicas de los países Miembros menos adelantados, por lo que se refiere a la aplicación a nivel nacional de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable.

Atento al hecho ya referido que el Acuerdo establece estándares mínimos que deberán ser complementados por los Miembros en sus respectivas legislaciones, estos objetivos importan mandatos concretos dirigidos a los Estados y, a la vez, se constituyen en elementos valiosos para ser tomados en consideración al momento de dirimir controversias.

La protección y observancia de tales derechos de propiedad industrial deben favorecer el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Toda conducta que tienda a romper el necesario equilibrio de derechos y obligaciones queda así apartada del Acuerdo.

Principios. Los Miembros al formular o modificar sus leyes y reglamentos podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública, la nutrición de la población o promover el interés públicos en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el Acuerdo.

Se reitera aquí que en la implementación de los estándares mínimos contenidos en el Acuerdo los países gozan de un amplio margen de maniobra dentro del cual podrán atender a su problemática específica.

Descartando que el Acuerdo imponga una armonización que en los hechos haga perder su carácter territorial a los derechos intelectuales, los países pueden dictar normativas particulares encaminadas al logro de los fines descriptos.

En segundo lugar, autoriza con la misma salvedad a aplicar medidas apropiadas para prevenir el abuso de los derechos de la propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia de tecnología.

La protección inadecuada de las marcas de fábrica y de comercio y, en particular, la comercialización de productos falsificados probablemente haya sido, en términos económicos, el problema más importante en el área de protección de la propiedad intelectual. Los reclamos por parte de los países industrializados en relación con las marcas se han vinculado fundamentalmente con dificultades para renovar o mantener el registro debido a la falta de uso, protección insuficiente de marcas “notorias”, obligaciones de explotar una marca en vinculación con otra, exigencias de licenciamiento injustificadas, y un espectro limitado de protección por clases.

### **3.7. TLC**

Cuando México inicio las negociaciones con los Estados Unidos de América y Canadá que condujeron a la conclusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), ya se habían hecho por nuestro país, modificaciones substanciales e importantes tanto a la legislación en materia de propiedad industrial, como a la de derechos de autor.

A pesar de lo anterior, se incluyó el tema de propiedad intelectual, como uno de los seis grandes rubros de negociación, lo que condujo a la creación del capítulo XVII del TLC, que no obstante que trata de la protección sustantiva de los derechos de propiedad intelectual, su parte más relevante lo constituyen los artículos 1714 al 1718, que se refieren a los mecanismos para lograr la defensa y aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual, siendo los enunciados de cada uno de dichos preceptos, los siguientes:

Art. 1714.- Defensa de los derechos de propiedad intelectual. Disposiciones generales.

Art. 1715.- Aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos.

Art. 1716.- Medidas precautorias.

Art. 1717.- Procedimientos y sanciones penales.

Art. 1718.- Defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera.

El Art.- 1714 en sus disposiciones generales a la letra establece:

“1 Cada una de las Partes garantizará, conforme a lo previsto en este artículo y en los Artículos 1715 a 1718, que su derecho interno contenga procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual comprendidos en este capítulo, incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones y recursos que desalienten futuras infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de tal manera que se evite la creación de barreras al comercio legítimo y que se proporcione salvaguardas contra el abuso de los procedimientos.

2 Cada una de las partes garantizará que sus procedimientos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual sean justos y equitativos, que no sean innecesariamente complicados o costosos y que no impliquen plazos irrazonables o demoras injustificadas.

3 Cada una de las Partes dispondrá que las resoluciones sobre el fondo de un asunto en procedimientos administrativos y judiciales para la defensa de los derechos de propiedad intelectual deban:

- a) preferentemente, formularse por escrito y contener las razones en que se fundan;
- b) ponerse a disposición, cuando menos, de las partes en un procedimiento, sin demoras indebidas; y
- c) fundarse únicamente en las pruebas respecto de las cuales se haya dado a tales partes la oportunidad de ser oídas.

4 Cada una de las Partes garantizará que las partes en un procedimiento tengan la oportunidad de obtener la revisión, por una autoridad judicial de esa Parte, de las resoluciones administrativas definitivas y, conforme a lo que señalen las disposiciones de las leyes internas en materia de competencia respecto a la importancia de un

asunto, de obtener por lo menos la revisión de los aspectos jurídicos de las resoluciones judiciales de primera instancia sobre el fondo de un asunto. No obstante lo anterior, ninguna parte estará obligada a otorgar la oportunidad de revisión judicial de las sentencias absolutorias en asuntos penales.

5 Nada de lo dispuesto en este artículo o en los Artículos 1715 a 1718 se interpretará en el sentido de obligar a cualquiera de las Partes a establecer un sistema judicial específico para la defensa de los derechos de propiedad intelectual distinto del sistema de esa Parte para la aplicación de las leyes en general.

6 Para efectos de lo previsto en los Artículos 1715 a 1718, el término “titular del derecho” incluirá a las federaciones y asociaciones que estén facultadas legalmente para ejercer tales derechos”.

Es de destacarse el alcance del párrafo 1 del artículo 1714 del TLC. Que de hecho contiene la filosofía inspiradora de los mecanismos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, al disponer que cada una de las partes signatarias garantizará que su derecho interno contenga procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual que permita la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los mismos, incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones, así como para desalentar futuras infracciones, en la inteligencia de que dichos procedimientos se aplicarán de tal manera que se evite la creación de barreras al comercio legítimo y se proporcionen salvaguardas contra el abuso de dichos procedimientos.

Conforme a dichos principios, el artículo 1716 relativo a las medidas cautelares o precautorias dispone que las autoridades de los países signatarios tendrán la facultad de ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces para evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal, así como para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la supuesta infracción.

Desde luego se establecen procedimientos y requisitos detallados a cumplir para obtener favorablemente la adopción de una medida cautelar.

Queda a cargo de los países contratantes, la obligación de prever procedimientos y sanciones penales que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería de derechos de autor a escala comercial.

Por lo que respecta al artículo 1718 del TLC, el mismo va a disponer todos los principios y procedimientos a seguir para lograr la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera y de esta manera evitar la introducción a alguno de los países signatarios, de bienes que materialicen la usurpación de algún derecho de propiedad intelectual.

Ahora bien las disposiciones que contiene el TLC en materia de marcas son las siguientes:

Para los efectos del TLC, una marca se entiende como cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o las de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.

Con respecto a lo anterior el Lic. Mauricio Jalife hace el siguiente comentario: “De acuerdo al concepto de marca que el TLC expresa, se considera como tal a las letras, los números y los colores, sin que deban necesariamente estar “combinados” con otros elementos. Es decir, en principio se permite su registro en forma aislada, lo que es contrario a nuestra legislación en materia de marcas.

En nuestro sistema, para que una letra, número o color, sean registradas como marca, es necesario que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones que les otorguen un carácter distintivo.”<sup>12</sup>

Cada una de las partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de

---

<sup>12</sup> JALIFE DAHER Mauricio. Ob. Cit. Pág 154.

derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las Partes reconozca derechos sobre la base del uso.

Cada una de las partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna de las partes denegará una solicitud únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un periodo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro.

La naturaleza de los bienes o servicios a los cuales se aplicará una marca, en ningún caso constituirá un obstáculo para su registro.

En lo relativo a marcas notoriamente conocidas, se establece que para determinar si una marca tiene tal calidad, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector relevante del público, inclusive aquél conocimiento en territorio de la parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión. Adicionalmente, se dispone que el régimen especial de las marcas notoriamente conocidas se debe extender a las marcas de servicio.

Cada una de las partes estipulará que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y que pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores a éste, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.

Cada uno de los países exigirá el uso de la marca para conservar el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo un periodo interrumpido defalca de uso de dos años, a menos que el titular de la marca demuestre razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada una de las partes reconocerá como razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.

Para fines de mantener el registro, cada uno de los países reconocerá el uso de una marca por persona distinta al titular de la misma cuando tal uso de la marca este sujeto al control del titular.

Ninguna de las partes dificultará el uso en el comercio de una marca, mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, o un uso de manera conjunta con otra marca.

Cada uno de los países podrá establecer condiciones para el licenciamiento y la cesión de marcas, en el entendido de que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas y que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca.

Cada una de las partes podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

Cada uno de los países prohibirá el registro, como marca, de palabras, al menos en Español, Francés e Inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios a los que la marca se aplique.

Cada una de las partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación.

## CAPITULO CUARTO

### ANALISIS DE LAS MARCAS Y SU REGULACION EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

#### 4.1 CONCEPTO DOCTRINAL Y LEGAL DE LA MARCA.

Existen infinidad de conceptos sobre el particular, debido al gran numero de países que contemplan en sus legislaciones a la marcas, se podrían señalar desde la etapa de la colonia debido a que ya se usaban las marcas, inclusive desde antes y mencionar una acepción de las mismas, pero se considera pertinente, que para efectos de la presente investigación basta mencionar un concepto que contemple y se pueda aplicar a la realidad, que vaya acorde con la legislación actual, sin desmeritar, los conceptos que precedieron.

El concepto doctrinal que desde un particular punto de vista que cumple con las características del párrafo inmediato anterior, es el acorde con el del autor Jorge Barrera Graf, y que establece de alguna forma el concepto referido, y que se entiende de la siguiente manera, “una marca se define como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, licito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una 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.”<sup>1</sup> Es necesario analizar cada uno de los elementos que componen este concepto doctrinal de marca, y una explicación al respecto la realiza el autor Carlos Viñamata Paschkes, como a continuación se señala: “*signo exterior*. Es un requisito de esencia, pues la marca sirve para distinguir productos o servicios, por lo que se debe ser fácilmente perceptible por los sentidos: oído, vista, tacto, gusto u olfato;

---

<sup>1</sup> BARRERA GRAF, Jorge. Tratado de derecho mercantil. Generalidades y Derecho Industrial. PORRUA, México.1957. pp. 286.



en el derecho positivo mexicano todavía no se incluyen como registrables las marcas tangibles, gustativas o auditivas; *facultativo*.- porque la marca protege un interés de carácter privado, que consiste en la protección al empresario de posibles actos de competencia desleal de sus competidores, que pretenden desviar en su provecho la clientela adquirida.

*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*.- porque 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 aspectos: uno referente al producto o servicio y otro en función a la territorialidad, en atención a la 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.

Por otro lado, en función a la territorialidad, la marca se mantiene independiente de los demás registros que se tramiten en otros países, pues no existe una marca internacional, lo cual ocasiona el fenómeno de las marcas paralelas, es decir atendiendo a este último punto se refiere a que las marcas se rigen por un principio territorialidad, del cual deviene el de independencia y que se contiene en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial; *licito*.- porque 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*.- porque sirve para distinguir los productos o los servicios prestados de otros semejantes evitando con ello confusiones entre unos y otros.

*Que elabora, expende productos o presta servicios una persona física o moral*.- porque 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, ya que 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 un perjuicio.

*Una 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; *un medio de control para el Estado.-* porque 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.”<sup>2</sup>

Por lo que hace al concepto legal únicamente se hace referencia al establecido en la legislación específica de la materia en México, porque desde un particular punto de vista sería infructuoso el mencionar los diferentes conceptos de otros países, que para el objeto de la presente investigación, resultan irrelevantes. Atendiendo a lo establecido en el Artículo 88, de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.- *Se entiende por marca a signo visible que distinga productos o servicios de otros de misma especie o clase en el mercado.* Abundando al respecto su Artículo 89, establece lo que puede constituir una marca, haciendo referencia a: las denominaciones y a las figuras visibles, nombres comerciales y propios.

#### **4.2 CLASIFICACION, TIPOS Y FUNCIONES DE LAS MARCAS.**

Para el efecto de distinguir los productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado tal y como se ha mencionado, se aplican los signos distintivos conocidos como marcas, estas marcas se clasifican en razón de sus características o cualidades, que presentan al obsérvalas, que coinciden con el criterio plasmado en la Ley de la Propiedad Industrial, en su Artículo 89, las cuales enlistaré a continuación:

*Nominativas.*

Son las marcas que permiten identificar un producto y su origen mediante una palabra o un conjunto de palabras. Su importancia radica en que se debe distinguir fonéticamente, es

---

<sup>2</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. Ob.Cit. pp. 233 a 236.

decir, deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase.

Las marcas nominativas también se conocen como verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra, se componen exclusivamente de una o más palabras. Pueden consistir en nombres propios, denominaciones de fantasía y evocativas, las iniciales, letras o siglas entre otras.

Estos signos marcarios penetran entre las gentes, porque el público rápidamente aprende y con facilidad recuerda el sonido de una o más palabras en las que la marca se compone.

En las marcas verbales no hay que tomar en cuenta la forma especial de las letras sino el sonido de la palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta en qué caracteres viene escrita.

**LACOSTE**

*Innominadas.*

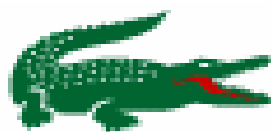
Son figuras que cumplen con la función de una marca. Este tipo de marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

Son las marcas que consisten en dibujos o figuras características que independientemente del nombre o denominación sirven para designar los productos a que se aplican y se les conoce también como “figurativas, sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas. A esta clase de marcas corresponden viñetas, diseños, figuras geométricas, emblemas, franjas de colores, retratos, imágenes, firmas, escudos, monogramas, estampillas y otros signos gráficos.

La marca innominada se distingue de la nominativa porque funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada concurra en ella el oído; penetran entre el público

en cuanto ofrecen a la vista materia de percepción, grabándose en la mente por medio de la memoria visual.

Conforme a la noción expuesta de marca innominada se concluye que todas las marcas compuestas de figuras, imágenes, o diseños, es decir, aquellas que no se componen exclusivamente de palabras, serán innominadas, en oposición a las nominativas, fonéticas o verbales; y como éstas, para ser válidas como marcas protegibles jurídicamente han menester los requisitos de novedad, especialidad, distinción, etc., comunes a todo signo marcario”.<sup>3</sup>



### *Mixtas*

Son las marcas que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un solo elemento distintivo.

“La marca figurativa es más fácil de retener en la mente que la marca nominativa. Puede ser recordada aun por los analfabetas o por gentes de países distintos que hablen idiomas diferentes.

Pero la marca figurativa no puede, como la nominativa, correr de boca en boca para designar el producto. Para suplir esa desventaja es frecuente que la contraseña adoptada como marca se forme combinando el elemento nominativo con el elemento figurativo. La combinación de esas dos especies de marcas da lugar a las marcas mixtas, también llamadas compuestas.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. pág. 216.

<sup>4</sup> Ibidem. pág 217.



### *Tridimensionales.*

Son las marcas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.

Estas marcas, también se conocen como marcas plásticas, formales o de envase, ya que es la forma de los productos, o la forma de sus envases, o la forma de sus recipientes o la forma de las respectivas envolturas el medio material que se emplea como signo distintivo de las mercancías.

Por otro lado existen tipos de Marcas las cuales enlistaré a continuación:

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

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

**Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas.-** 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 o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

Esta es la nueva definición de marca notoria que da la Ley de la Propiedad Industrial, y con las reformas a la misma y publicadas el 16 de junio del 2005, se da un gran paso en la materia ya que desde mi punto de vista no existían los elementos suficientes para la debida protección de la marca notoria, ya que dependía de la interpretación que hacía cada persona de la ley, según su conveniencia o interés, a continuación haré mención de los puntos más importantes de estas reformas:

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendrá la facultad de emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas; efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere la Ley de la Propiedad Industrial.

No serán registrables como marca: las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

Así mismo no se registraran como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos de lo establecido por la ley, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.

Los impedimentos para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas.

Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.

Para obtener la declaratoria de notoriedad o fama el solicitante deberá aportar los siguientes datos:

El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.

Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.

Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.

El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.

El área geográfica de influencia efectiva de la marca.

El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.

El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.

Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

El Instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un periodo de cinco años a partir de la fecha de su expedición. La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.

### *Funciones de las marcas.*

Es necesario resaltar el importante papel que juega la marca debidamente registrada, en la vida económica, de un país, al garantizar la procedencia o calidad de los productos y servicios, otorgando al consumidor seguridad sobre sus adquisiciones y que no solamente se limita a lo anterior, sino que es un medio de control por el cual el Estado, puede detectar y sancionar conductas contrarias a licitud del comercio y el consumo. Una forma de comprender una de las funciones de la marca se alcanza al analizar el comentario que hace al respecto el autor Justo Nava Negrete en su obra "El Derecho de la Marcas" refiriéndose a "La Función Distintiva", "es precisamente mediante la función distintiva que la marca constituye como una finalidad u objetivo inmediato un signo de adhesión a la clientela; es decir, un instrumento



eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela; así también, como un objetivo mediato garantiza la calidad constante (por oposición a la buena o mala calidad) de los productos o servicios, en la elección de los mismos”.<sup>5</sup>

La función distintiva es el resultado de la naturaleza misma de la marca, ya que su esencia distinguir un producto o servicio de otro de su misma especie o clase ya sea que lleven otra marca o carezcan de ella. Pouillet señala que: “Es la marca la que da a la mercancía su individualidad; permite reconocerla entre millares de otras análogas o semejantes. Cuando más estimada es la mercancía, más valor tiene la marca. Corresponde pues al legislador, protegerla y reglamentarla, y especialmente castigar la usurpación.”<sup>6</sup>

En nuestro país como en los demás países en vías de desarrollo la marca juega un importante papel en la protección del consumidor, de ahí, que en sus legislaciones marcarias se incluyan normas que establezcan la preeminencia de este interés social y que el uso de las marcas tenga como propósito beneficiar considerablemente dicho interés. Nuestra Ley, no solo señala expresamente su carácter de social, sino además incluye una serie de normas jurídicas que tienden a otorgar al consumidor una auténtica protección y en general a la economía del país. Finalmente, en el Aspecto Económico la marca desempeña una importante función de reclame o publicitario. La mercadotecnia moderna se ha construido principalmente alrededor de la publicidad de la marca, pues es mediante la publicidad que se crea y llega a mantenerse la demanda por el producto.

Por otro lado, como se ha manejado, una de las funciones de la marca es el de permitir al consumidor identificar y distinguir los productos o servicios de otros iguales o similares, y por lo mismo, la posibilidad de elegir fácilmente, por consecuencia el consumidor tiene una necesidad de la marca como Forma de Protección contra las mercancías que no son marcadas correctamente o de las cuales su presentación se dirige a engañarlo. Por otra parte la marca tiene por función la de proteger al titular contra sus competidores, posibles usurpaciones y sobre todo, ella constituye uno de los instrumentos por los cuales, tanto el fabricante como el comerciante solicitan la confianza del consumidor habituado a reconocer ciertos productos con determinada marca.

---

<sup>5</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Ob Cit. pp. 161 y 162.

<sup>6</sup> Confr. RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. pág. 172.

Resulta imprescindible que no solo en nuestro sistema jurídico, sino en todos aquellos, particularmente la de los países en desarrollo como el nuestro, que los intereses sociales tengan preexistencia 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 enajenante o irracional.

Por consiguiente, la protección del consumidor constituye un interés social, ya que si este es afectado en su economía, repercute en la economía misma del país. El Estado como representante del interés público se le conceden facultades discrecionales para la salvaguardar los intereses de la clase consumidora y por ende de la economía del país por encima de los intereses individuales, sin que esto signifique un menoscabo o detrimento en la protección jurídica concedida a los titulares de las marcas.

La función de indicación de procedencia, se refiere a una de las finalidades esenciales de la marca ya que se emplea para otorgar al consumidor una indicación sobre la procedencia de los productos. Sirve al consumidor como una garantía de la procedencia u origen de los productos que adquiere o consume.

“La función de señalar la procedencia de las mercancías se halla condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues sin el carácter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancía.

La distintiva y la de señalamiento de procedencia, son las dos funciones más importantes de la marca, en lo cual la mayoría de los autores están de acuerdo.

El objeto de la marca es reconocer el origen y procedencia del producto, ella interesa a la vez al industrial o al comerciante y al consumidor; al industrial o al comerciante, porque tiende a asegurar el beneficio de los cuidados que ha dado a su fabricación o a sus ventas y la reputación que por su habilidad ha podido adquirir; al consumidor, porque ella le permite comprar con toda seguridad un objeto del que ya ha apreciado su calidad.”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibidem. pág. 173.

Y finalmente sobre la función de propaganda es importante destacar que no atañe directamente al comerciante o empresario sino al producto mismo, a su buena calidad y que se hace merecedor de su demanda y que cada vez que se requiera será solicitado por su marca, la cual de esta forma se convierte en un factor muy importante de promover y difundir el producto o servicio, logrando con ello atraer, aumentar y conservar a los consumidores.

Al respecto el Maestro Rangel Medina cita un comentario muy interesante de Steward W. Richards, “la marca debe “trabajar” para el empresario en tres formas: debe distinguir sus mercancías de aquellas de sus competidores; debe servir como garantía de su firme calidad; y debe ayudar en la propaganda y venta de los productos. En cuanto a esta última función dice que la marca que se seleccione debe ser un buen agente de ventas, un símbolo con arrastre o fuerza suficiente para persuadir al consumidor a desear el producto sobre el que la marca aparece.”<sup>8</sup>

#### **4.3 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.**

De conformidad con lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 93 establece que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley, y a su vez el artículo 59 del reglamento señala que la clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.

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

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

---

<sup>8</sup> Ibidem. pág. 179.

En el artículo 3º del Arreglo de Niza, se señala que el Comité de Expertos de la Unión de Niza es el facultado para decidir y adoptar los cambios que deban introducirse a la Clasificación Internacional, por lo que durante la décimo octava sesión del mencionado Comité, llevada a cabo en Ginebra, Suiza, del 2 al 13 de octubre de 2000, se adoptaron las enmiendas a la Séptima Edición de la Clasificación de Niza. Dichas modificaciones se refieren, principalmente, a la reestructuración de la clase 42 de servicios, creándose tres nuevas clases (43, 44 y 45) y generándose una nueva edición (Octava) que se encuentra vigente a partir del primero de enero de 2002.”<sup>9</sup>

Los países parte en el Arreglo de Niza se constituyen en Unión Particular dentro del marco de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Estos países han adoptado y aplican para el registro de marcas, la Clasificación de Niza.

Cada país parte en el Arreglo de Niza debe, para el registro de marcas, aplicar la Clasificación de Niza, bien sea como sistema principal, bien como sistema auxiliar y debe hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales de sus registros el número de las clases de la Clasificación a las que pertenecen los productos o servicios para los que se registran las marcas.

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

La clasificación de Niza se aplica también por varios países que no forman parte del Arreglo de Niza.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. IMPI. México. 2002. pp. V.

<sup>10</sup> Ibidem pág. vii.

La importancia de la clasificación de los productos y servicios, radica esencialmente, en el sentido de que hace mas particular y original la marca protegida, al aplicarla o relacionarla con su producto o servicio. Existen treinta y cuatro clases de productos y once de servicios, y en cada una de las clases se encuentran comprendidos diversos productos y servicios, que se agrupan, en razón, al criterio de relación directa, función o destino.

Otro aspecto que resalta la importancia de la clasificación de productos y servicios es que aunque exista una marca registrada exactamente igual aplicada para productos o servicios, y que sea igual a otra pero que se aplique a diferentes productos o servicios, el derecho de las dos marcas estará salvado y ninguna invadirá el derecho de la otra, esto debido a la diferencia de productos o servicios.

“Si el derecho al uso exclusivo de un marca se otorgara a un titular en forma “universal”, es decir, para todos los productos o servicios existentes, el resultado sería que muchas marcas estarían registradas para productos o servicios que nunca serían comercializados o prestados con esa marca, y en cambio, esa marca no podría ser empleada por ninguna persona que tuviese interés en la misma, y que por la diferencia absoluta en cuanto a los productos o servicios a distinguir, no podría, bajo ningún concepto, confundirse con la previamente registrada.

Este es el caso de múltiples denominaciones, las cuales se encuentran registradas por titulares diferentes, siendo idénticas, para distinguir productos y servicios diferentes, sin que exista posibilidad alguna de que el público se confunda.

Marcas tales como IBERIA, ORO, MONARCA, IMPERIAL, CENTENARIO, GLORIA, etc., se pueden encontrar, lo mismo distinguiendo una “crema comestible” que los “servicios prestados por una línea aérea”, o lo mismo distinguiendo “alfombras” que “juguetes”. Casos en los que, evidentemente, la diferencia de productos implica una absoluta imposibilidad de que las marcas pierdan su capacidad distintiva.”<sup>11</sup>

#### **4.4 SIGNOS Y FRASES QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA.**

---

<sup>11</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. pp. 64 y 65.

Desde un inicio la doctrina estableció con claridad la imposibilidad jurídica de que un industrial o comerciante pudiera usar como marca para distinguir sus productos o servicios las denominaciones de éstos, es decir los signos genéricos como los descriptivos y como ejemplo de esto la Ley de la Propiedad Industrial enuncia los signos y frases que no pueden constituir una marca:

- ♦ Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles.
- ♦ Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos.
- ♦ Por otro lado, las formas tridimensionales que sean de dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.
- ♦ Así también las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de la producción.
- ♦ Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.
- ♦ La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables.
- ♦ Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado o municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las

denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos.

- ♦ Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin la autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero.
- ♦ Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de las condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.
- ♦ Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.
- ♦ Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.
- ♦ Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados, si ha fallecido, en su orden, cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.
- ♦ Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.
- ♦ Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que se pretenda amparar.

- ♦ 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
- ♦ Una marca 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.
- ♦ 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 declarando 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.

#### **4.5 EL REGISTRO DE LAS MARCAS.**

Como lo define la Ley de la Propiedad Industrial una marca es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, y para que cualquier industrial, comerciante o prestador de servicios pueda hacer uso de ellas con todas las prerrogativas que otorga dicha Ley y por lo tanto obtener su exclusividad es necesario registrarlas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para lo cual se deben cumplir y satisfacer ciertos requisitos.

Pero antes de ver cuales son estos requisitos señalaremos que se entiende por un registro de marca a el documento que expide el estado, por medio del cual otorga el derecho exclusivo de uso de una marca, en territorio nacional y aplicable para aquellos productos o



servicios que una persona física o moral, desea comercializar, lo que permite acreditar la titularidad de dicha marca y poder estar protegido ante la competencia desleal y además ejercer las acciones legales oportunas contra quien haga un uso no autorizado por el titular de la marca.

Por lo que respecta a la exclusividad no omitiré destacar lo que establece la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 87 en el cual establece: “Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.”

Ahora bien los requisitos establecidos por la Ley de la Propiedad Industrial para registrar una marca son los siguientes:

Deberá presentarse una solicitud por escrito ante el IMPI, sin embargo “antes de presentar la solicitud de registro de una marca resulta aconsejable efectuar una investigación de anterioridades.”<sup>12</sup>

La solicitud deberá contener entre otros datos el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, la marca aclarando si es nominativa, innominada, mixta o tridimensional, fecha de primer uso de la marca y los productos o servicios a los que se aplicará la marca. Además a la solicitud de registro deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes.

Un aspecto muy importante y al que no se ha puesto atención por parte del Instituto y no se contempla en la Ley de la materia es el que se debe verificar que el solicitante realmente sea un comerciante, industrial o prestador de servicios ya sea con una visita por parte de un inspector del IMPI o solicitar constancia de ello ya sea de su alta en hacienda, acta constitutiva, o alguna otra documental pública que sirva para corroborar esa situación. Todo ello para evitar que previa verificación de que el usuario legítimo de una marca no la tiene registrada cualquier persona con toda la mala fe puede registrar una marca y después ejercer acciones penales o administrativas en contra del legítimo usuario, toda vez que el trámite del registro de marca se

---

<sup>12</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Ob. Cit. Pág. 505.

hace con la simple mención del nombre del solicitante y su domicilio y no se corrobora que la marca realmente se aplique a los productos o servicios por parte del solicitante.

“Cuando la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas deberán acompañarse a la solicitud las reglas sobre el uso, licencia de la marca y su transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes (art. 116 LPI).

Con la inclusión de este artículo se pretende evitar infinidad de litigios surgidos por interpretación de los derechos de copropiedad de los titulares del registro marcario, tales como porcentajes, territorialidad, exclusividad, permiso para otorgar licencias y franquicias, etcétera.”<sup>13</sup>

Después de recibida la solicitud, se realiza a esta y a la documentación exhibida un examen de forma con el objeto de comprobar que se cumplan con los requisitos que señala la LPI y su reglamento.

Concluido el examen de forma, se procede a realizar un examen de fondo, con el fin de verificar si la marca es registrable en términos de lo establecido por la LPI.

Si la solicitud o documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades el IMPI lo comunicará por escrito al solicitante para que subsane los errores o manifieste lo que a su derecho convenga otorgándole un plazo de dos meses.

Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre las cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio el IMPI suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo. (art.124 de la LPI).

Este examen de fondo que realiza el IMPI, desde mi punto de vista es muy criticable, ya que si en unas ocasiones son muy exigentes para registrar una marca en otras se van completamente al extremo toda vez que otorgan registros de marcas que forman parte de otra marca por ejemplo: “Junior Angelical” y “Junior” , para la misma clase, y tratándose de una marca nominativa en la que el titular de la marca “Junior Angelical” bajo el amparo del artículo

---

<sup>13</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. Ob. Cit. pág. 285.

128 de la LPI, la usa en su producto resaltando la palabra Junior con letras grandes y Angelical debajo de ella en letras pequeñas, deja en el desamparo al titular de la marca "Junior" ya que otro comerciante puede usar su marca sin limitación alguna y el creyendo y con la firme convicción de que se esta cometiendo una violación a su derecho ejercita cualquier acción administrativa o penal contra aquél, quien sin duda alegará que esta usando legítimamente su marca y si bien es cierto que podrá solicitarse un procedimiento de nulidad, mientras este se substancia pueden suceder muchos conflictos o violación de derechos pero como determinar hacia quien toda vez que ambos tienen un registro de marca.

Ahora bien otro tipo de registro que expide el IMPI y que pienso no debería ser es el registro como marca de nombres artísticos, ya que el IMPI expide registros de marca de servicios para amparar dichas denominaciones lo cual es contradictorio toda vez que va contra la naturaleza de los mismos y se puede dar que una persona sea titular de una reserva y otra diferente realice el registro como marca y ambos tendrían el derecho de usarlas, entonces donde quedaría la exclusividad y la reserva por ello pienso que la marca y la reserva cada una debe estar en su lugar y bajo su protección específica

Una vez concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título de registro de marca.

"Las marcas tendrán una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (fecha legal) y podrán renovarse por periodos de la misma duración (art. 95 LPI).

Estas renovaciones periódicas, deben entenderse de manera indefinida, para ser congruentes con las disposiciones de los tratados internacionales de los que México es firmante.

En el Tratado de Libre Comercio se establece el compromiso para las Partes de estipular que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y que pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre que satisfagan las condiciones para la renovación (art. 1708.7 TLC)."<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ibidem. pág. 285.

#### **4.6 ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 223 FRACC. II DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.**

El artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que son delitos: fracción II. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley; si analizamos este precepto, nos encontramos con el termino falsificar marcas, mismo que no se encuentra definido en dicha Ley y que si bien es cierto no impide la aplicación de la ley, si la dificulta por los motivos que expondré a continuación.

Dicho artículo de manera breve y sencilla tipifica como delito la falsificación de marcas dolosamente y con fin de especulación comercial, y aun cuando dicho precepto no lo expresa literalmente se debe entender que se trata de marcas registradas, y dado que la conducta esencial del ilícito que nos ocupa, “falsificar” por su misma naturaleza es una conducta, una acción dolosa y el término especulación comercial se entiende como la actividad que se hace de manera habitual y que consiste en realizar actos de intermediación entre productor o prestador de servicios y el consumidor o usuario del servicio y con animo de lucro no se trata de actividades esporádicas o aisladas por medio de las cuales una persona obtiene beneficios económicos, sino que son actividades permanentes o habituales realizadas por personas que cuenten con toda la calidad de comerciantes y que podría ser el mismo productor, fabricante del bien o el prestador del servicio que ostenten la marca falsificada.

Elementos del tipo:

- Falsificar marcas;
- Legalmente protegidas;
- En forma dolosa; y
- Con fin de especulación comercial.

Núcleo del tipo.- Falsificar marcas legalmente protegidas, con fines de especulación comercial.

Bienes Jurídicos protegidos.- El derecho del titular de una marca registrada al uso exclusivo de la misma; la autenticidad de las marcas y la confianza de los consumidores en las marcas de su preferencia.

Sujetos.- Sujeto activo común, no calificado, cualquier persona; sujeto pasivo el titular de la marca o persona autorizada para su uso y los consumidores.

Culpabilidad.- Delito doloso.

Tentativa.- Se considera que si se puede configurar la tentativa.

Requisito de procedibilidad.- Delito perseguible por querrela. Y además para el ejercicio de la acción penal se requiere de un dictamen técnico emitido por el IMPI, el cual salvo mejor opinión nunca es conciso.

Resultado.- Uso ilegal de una marca registrada, falsificada en perjuicio del titular del registro o usuario legítimo y de los consumidores.

“Llama la atención que la redacción de este artículo carece de la técnica legislativa adecuada, pues la descripción del comportamiento típico de falsificar resulta insuficiente para proteger el bien jurídico de la competencia desleal, así como que el señalamiento de que el comportamiento tiene que ser doloso, sale sobrando, pues como se ve, todos los tipos penales que prevé la ley son dolosos”.<sup>15</sup>

Si leemos y atendemos al significado textual de falsificar tenemos que: falsificar es hacer pasar por verdadero o auténtico algo que no lo es, podría pensarse que el término es muy claro, pero desde mi punto de vista no lo es y es necesario delimitar y definir situaciones de hecho que al interpretar dicho precepto no se toman en cuenta sobre todo si no se tiene conocimiento especializado en la materia.

En primer lugar tenemos que para estar frente a una conducta que se pueda considerar un delito es necesario que se de el uso de la marca, y la ausencia de la autorización del legítimo titular de la marca protegida por la Ley de la Propiedad Industrial.

---

<sup>15</sup> GONZALEZ SALAS CAMPOS, RAUL, [La protección de los derechos de propiedad Industrial](#). Ed. Themis. México. 1997. pág. 57.

Y para una mejor comprensión del término “Uso”, se transcriben algunos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento que hacen referencia y definen dicho término.

Art. 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicio podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el instituto. (LPI).

Art. 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. (LPI).

Si bien es cierto que este artículo constituye un beneficio a favor del titular de una marca registrada, puede generar muchos conflictos ya que como manifesté en párrafos anteriores la incompetencia del IMPI para otorgar registros y la aplicación de este precepto dan lugar a procedimientos administrativos y judiciales engorrosos e inútiles, un ejemplo de ello es lo siguiente: El IMPI registra la marca mixta **“Suave Dover”** y otorga registro también en la misma clase y a otro titular para la marca mixta “D over”, el titular de la primer marca decide aplicar en letras pequeñas la palabra suave de forma diagonal y a un costado de ella la palabra **D**over, destacando la letra D, lo cual hace bajo el amparo del artículo referido y aún cuando el titular de la marca “D over” pudiera inconformarse, ambos cuentan con un registro y en tanto estén vigentes y surtiendo sus efectos legales pueden hacer uso de sus marcas “con modificaciones que no alteren su carácter distintivo”, motivo por el cual creo que este artículo debería ser estricto y establecer que “La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada” omitiendo “con modificaciones que no alteren su carácter distintivo” ya que esto es muy subjetivo y cada quien lo interpretara a su conveniencia.

Artículo 130.-Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro salvo que el titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores...” (LPI).

Artículo 141.- El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca.

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

Fracción 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,...” (LPI).

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

El artículo citado en el párrafo anterior es el que nos da el concepto de “uso de marca”, que se configura cuando se aplica dicha marca a productos o servicios para los cuales fue registrada, y que dichos productos se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio productos y los destinados a la exportación.

La definición de falsificación de marcas debe reunir los elementos mencionados anteriormente y contar con las especificaciones necesarias que no dejen lugar a dudas quedando como sigue:

“Falsificación de marca, es la reproducción de una marca registrada sin autorización de su titular aplicada a un producto o servicio de la misma clase, con el ánimo de sorprender la fe pública y generar engaño al público consumidor respecto de la autenticidad, origen y calidad del producto o servicio. Se entenderá como engaño al público cuando se use un signo idéntico a la marca registrada, para distinguir bienes y servicios que no son auténticos, entendiéndose por auténticos aquellos a los que se aplica en forma legítima la marca sea por su titular o licenciataria autorizado”.

## CONCLUSIONES

PRIMERA.- Considerando que la Propiedad Industrial, constituye un factor muy importante en la vida económica de cualquier país y que el estudio y desarrollo de dicha materia, no es nuevo y constituye por el contrario un derecho que ha crecido casi a la par de el desarrollo de la humanidad, es lamentable que en nuestro país no se le de la importancia que merece, ya que a pesar de que la Ley de la Propiedad Industrial tiene por objeto propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores, proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos. No se ha logrado por parte del Estado combatir efectivamente la competencia desleal, sino por el contrario nuestro país se ha convertido en un gran mercado para la producción, comercialización y desarrollo de la falsificación de marcas, obteniendo así el honroso tercer lugar a nivel mundial en “piratería”, término que se ha vuelto muy común para abarcar al derecho de autor y a la propiedad industrial, aunque sabemos que el término es incorrecto, para las marcas.

Este desinterés del Estado por la Propiedad Industrial, abarca también a la falta de conocimiento, estudio y capacitación por parte de las autoridades administrativas, que incluyen al mismo Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a las autoridades ministeriales, y a las judiciales que con total desconocimiento de la Ley y de los conceptos básicos en la materia, se atreven a emitir opiniones y resoluciones con los argumentos más risorios e ilógicos que van



contra los fundamentos esenciales de la Propiedad Intelectual porque este desconocimiento abarca también a los derechos de autor.

Esta apatía e ignorancia de la materia también se da por parte de los abogados litigantes, las instituciones educativas, las asociaciones de abogados etc., ya que no se da una verdadera difusión y estudio de la materia y no existen muchos abogados especializados y el círculo de estos es muy cerrado.

Es así como resulta la imperiosa necesidad de que exista un tribunal especializado en la Propiedad Intelectual, con la finalidad de lograr que se de una justa aplicación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial.

SEGUNDA.- El creciente desarrollo internacional de las relaciones económicas y comerciales, que son el resultado de las zonas de libre comercio y actividades de globalización, generan mucho trabajo para la propiedad industrial y sus oficinas a nivel mundial, lo que hace sumamente necesario que exista cooperación internacional lo que conlleva a que las leyes deban ser cada vez más armónicas e innovadoras y que se ajusten al ritmo y cambio científico, ya que a mayor avance científico, se desarrollan mejores y nuevas formas para violentar la ley a través de la competencia desleal.

Por lo anterior a nivel mundial, los países han desarrollado nuevas políticas de cooperación interinstitucional, para llevar a cabo actividades encaminadas a desarrollar y defender a la Propiedad Industrial, enfrentando así las nuevas condiciones que se suscitan a nivel mundial.

En la medida en que nuestro país y su economía vivan en un ambiente en el que existe una gran competencia internacional, pues mayor será la necesidad de contar con una intensa y fuerte política de defensa de la propiedad Industrial, de lo cual desgraciadamente estamos muy lejos y como lo expuse anteriormente mientras otros países, como Estados Unidos de Norteamérica se crean formas innovadoras de combate a la competencia desleal, en el nuestro se esta muy lejos de cumplir con las metas mínimas de combate a la misma.

TERCERA.- En el vecino país del norte, existe un sistema de cooperación entre sus diversas instituciones, incluso existe una policía especializada en el combate contra todos los actos que atenten contra la Propiedad Intelectual, y cuentan con una red de cooperación entre la aduana, la oficina de derechos de autor y de registro de marcas, los despachos que representan a casi todas las marcas mas populares y mas conocidas y los fiscales encargados de perseguir estos delitos, esta cooperación se da a través de una red informática, en la cual existe información de las marcas que se encuentran registradas, quienes son sus licenciarios, términos y condiciones, así como el control de la mercancía que entra y sale del país conforme a la ley, y con el acceso a dicha red que tiene cualquiera de estas instituciones, se tiene acceso a la información de una manera muy ágil, logrando así una colaboración y trabajo más rápido y eficiente, de combate a la competencia desleal, que trae como consecuencia la satisfacción de los titulares de derechos de propiedad industrial y con ello el beneficio a la economía de cada país.

Desde un particular punto de vista, yo no veo la imposibilidad de que este sistema se pueda adoptar en nuestro país, algo tan simple como una red que traería muchas ventajas, ya que con estas consultas y cooperación sería el trabajo mucho más fácil y eficiente, por ejemplo, dado que la gran parte de productos apócrifos y piratas entran por las aduanas de nuestro país desde ahí se puede detener el problema, cuando la autoridad se percate de que la mercancía no cumple con los requisitos o tenga alguna sospecha, solícita al IMPI, mediante la red, datos de la marca, el nombre de su titular y licenciarios etc., y viceversa cualquier autoridad pueda pedir información a la aduana acerca de determinada mercancía, evitando así muchos trámites engorrosos y una aplicación de justicia lenta o a veces inexistente.

CUARTA.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe hacer una profunda revisión de sus sistemas, infraestructura y funcionamiento, dado que la realidad esta superando por mucho al Instituto y no es posible que se de un servicio tan lento y poco satisfactorio.

Se debe perfeccionar el sistema del Instituto, para lograr, adoptar medidas de simplificación administrativa, con el fin de hacer más fácil el trámite, y adecuado otorgamiento de derechos de propiedad industrial, y recalco adecuado porque deben poner especial énfasis en el examen de fondo para el registro de marcas, ya que registran marcas que no deberían registrar por ir en contra de lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, e incluso llegar

al grado de registrar otras figuras que no son marcas y están consideradas en otros apartados de la ley.

El IMPI debe crear un sistema mas eficaz y simplificado para sancionar los actos de competencia desleal, con el fin de que se logre la reparación del daño más acorde a las necesidades y la entera satisfacción del titular del derecho, al actuar de forma más expedita.

Debe vigilar la actualización y desarrollo internacional en el marco jurídico de la Propiedad Industrial, y que la misma se encuentre siempre acorde con los acuerdos internacionales.

Se debe modernizar y adecuar su funcionamiento acorde a los nuevos sistemas informáticos, en los archivos, los trámites y las consultas, de manera que se realice un servicio más ágil y eficaz.

Se debe crear una dirección y que cuente con un fondo propio, que tenga como finalidad fomentar el registro y adecuada protección a las marcas, así como desalentar la competencia desleal, y fomentar el valor y la calidad de los productos y servicios auténticos, en constante cooperación con los titulares de marcas.

Así como continuar con el trabajo iniciado desde hace tiempo, de colaborar en un comité con las diversas instituciones del país que tienen relación con la propiedad industrial, pero que de verdad tenga aplicación y seguimiento, en el que se establezcan metas conjuntas y que realmente se puedan cumplir y llevar a cabo, en el que participen de manera enunciativa mas no limitativa: el IMPI, Aduanas de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la República, El Poder Judicial de la Federación, la Policía Federal Preventiva, y los Representantes de los titulares de derechos de Propiedad Industrial, etc.

QUINTA.- Actualmente los mecanismos establecidos en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, encaminados a la aplicación y defensa de los derechos tutelados en la misma deben de dar respuesta a las necesidades y conflictos a los que se enfrenta nuestra economía que cada vez es más difícil y compite con otras economías mucho más desarrolladas.

En nuestra Ley de la Propiedad Industrial, lamentable encontramos muchas lagunas legislativas, que no solamente dejan algunas veces en la imposibilidad de poder defender a los titulares de derechos de Propiedad Industrial, sino que también se puede a través de ellas cometer conductas ilícitas, por ello es urgente un estudio y revisión de la misma a fin de subsanar dichas deficiencias.

Es por ello que consideramos que de conformidad con lo anteriormente expuesto se debe contribuir al perfeccionamiento de la Ley de la materia, se deben delimitar perfectamente los derechos y obligaciones de los titulares de las marcas y reforzar dichos derechos para que puedan realizar el pleno ejercicio de los mismos, dichas reformas deben contribuir a lograr la efectiva aplicación contra los actos de competencia desleal, en específico contra la falsificación de marcas.

## BIBLIOGRAFÍA

- Acosta Romero, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. PORRUA, México, 1990.
- Ayllón González, Maria Estela y García Fernández, Dora. Temas Selectos de Derecho Corporativo. PORRUA, México. 2000.
- Barrera Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Generalidades y Derecho Industrial. Porrúa, México.1957.
- Castrejon García Gabino Eduardo. El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial. Cárdenas Editor Distribuidor. México, 2000.
- Clasificación Internacional de Productos y Servicios. Clasificación de Niza. Octava Edición. IMPI. México, 2002.
- Cavelier, German. Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales, Editorial Temis Bogota. Colombia, 1962.
- Jalife Daher, Mauricio. Marcas. Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial Sista. México, 2000.
- Nava Negrete Justo. Derecho de las Marcas. Porrúa. México, 1985.
- Pérez Miranda. Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia. Porrúa. México, 2002.
- Rangel Medina, David. Derecho Intelectual. Mc Graw-Hill. México, 1998.
- Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. México, 1960.

Serrano Migallón, Fernando. La Propiedad Industrial en México. Porrúa. México, 2000.

Viñamata Paschkes, Carlos. La Propiedad Intelectual. Trillas. México, 1998.

## **DICCIONARIOS**

Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. Aristos. Editorial Ramon Sopena, S.A. Barcelona. 1986.