

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE DERECHO

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

***“LA IMITACIÓN DE MARCAS
EN EL DERECHO MEXICANO”***

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:

JAVIER EDUARDO ARROYO MARTÍNEZ

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

MÉXICO, D. F.

Octubre de 2006



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

MI RECONOCIMIENTO:

A la labor titánica de mis padres, Javier Arroyo Orán y Josefina Catalina Martínez Méndez, que han sabido luchar, contra viento y marea, para fincar un patrimonio económico y cultural, sobre los sólidos cimientos del amor, la responsabilidad, y la rebeldía contra la miseria y la ignorancia...

DEDICATORIAS:

A mi hermano Carlos Arroyo Martínez, por enseñarme los grandes valores de la vida, con amor...

A mi gran amigo y hermano Gerardo Cruz Albarrán, con cariño...

A mi gran amigo Miguel Ángel Guerrero Reyes con cariño...

Para los que alguna vez fueron mis compañeros y amigos dentro de las aulas, con cariño...

Y para todos aquellos que alguna vez me tendieron la mano y me brindaron su amistad, con cariño para ustedes...

A mi querida y amada Facultad de Derecho, así como a mi alma mater la Universidad Nacional Autónoma de México, y para todos los que alguna vez fueron mis Maestros, con cariño y respeto.

LA IMITACIÓN DE MARCAS EN EL DERECHO MEXICANO

INDICE.....	II
INTRODUCCIÓN.....	VI

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS

1.1 Concepto de Propiedad Intelectual.....	1
1.1.1. Derechos de Autor.....	2
1.1.2. Derechos de Propiedad Industrial.....	3
1.2. Concepto Doctrinal y Legal de Marca.....	5
1.3. Funciones de las Marcas.....	8
1.4. Características de las Marcas.....	12
1.5. Clasificación de las Marcas.....	17
1.5.1. Marcas Nominativas.....	18
1.5.2. Marcas Innominadas.....	19
1.5.3. Marcas Tridimensionales.....	19
1.5.4. Marcas Mixtas.....	20
1.6. Signos, Denominaciones y Medios que pueden constituir una Marca.....	21
1.7. Signos, Denominaciones y Medios que no pueden constituir una Marca.....	25

CAPITULO SEGUNDO

MEDIOS DE PROTECCIÓN PARA EL USO EXCLUSIVO DE MARCAS

2.1. Adquisición del Derecho Exclusivo.....	40
2.1.1. Procedimiento Administrativo del Registro de una Marca.....	41
2.1.2. Derechos del Titular del Registro Marcario.....	46
2.1.3. Obligaciones del Titular de la Marca Registrada.....	47
2.1.4. Formas de Extinción del Registro Marcario.....	48
2.2. La Nulidad como Medio de Protección al Uso de las Marcas.....	50
2.2.1. Causas de Nulidad del Registro de Marca.....	50
2.2.2. Procedimiento Administrativo.....	53
2.2.3. Medio Legal para Impugnar la Resolución de Nulidad.....	57
2.3. La Declaración Administrativa de Infracción.....	58
2.3.1. Causales de Infracciones Administrativas y de los Delitos: Artículos 213 y 223 de la Ley de Propiedad Intelectual.....	59
2.3.2. Fases del Procedimiento de Declaración de Infracción.....	66
2.3.2.1. Requisitos de las Solicitudes.....	66
2.3.2.2. Pruebas en General.....	69
2.3.2.3. Emplazamiento.....	71
2.3.2.4. Contestación.....	73
2.3.2.5. Medidas cautelares.....	74
2.3.3. Requisitos y Contenido de la Declaración de Infracción.....	78

CAPITULO TERCERO

LA IMITACIÓN DE MARCAS EN MÉXICO

3.1. Importancia de la Protección Marcaria.....	80
3.2. Uso Ilegal de Marcas.....	81
3.3. Falsificación de Marcas.....	82
3.4. La Imitación de Marcas.....	83
3.5. La Imitación como Impedimento del Registro de Marca.....	85
3.6. La Imitación como Causa de Nulidad de un Registro Marcario.....	92
3.7. Caducidad y Licencia de Uso.....	93
3.8. Clases de Confusión.....	103
3.8.1 Confusión Visual.....	103
3.8.2. Confusión Fonética.....	105
3.8.3. Confusión Ideológica.....	106
3.9. Jurisprudencia de las Autoridades Administrativas.....	107
3.10. Jurisprudencia de las Autoridades Judiciales.....	118

CAPITULO CUARTO

INFRACCIONES, DELITOS Y SANCIONES EN MATERIA DE IMITACIÓN DE MARCAS

4.1. La Imitación como Ilícito Sancionado con Infracción Administrativa.....	129
4.2. Sanciones para la Infracción Administrativa de Imitación.....	140
4.3. La Imitación como Delito.....	141
4.4. Sanciones Penales por el Delito de Imitación.....	153
4.5. Procedimiento Judicial.....	154
CONCLUSIONES.....	160
BIBLIOGRAFÍA.....	169

INTRODUCCIÓN

En la actualidad podemos observar que la Propiedad Industrial ha tomado mayor importancia, y surge la necesidad de crear bases más firmes que ayuden al crecimiento y desarrollo del comercio que cada vez busca más apertura a nivel internacional, lo que implica que en nuestro país se desenvuelva la industria y el comercio a niveles mayores, esto se aprecia en los múltiples Tratados de Libre Comercio de los que México forma parte y que pretende celebrar. En los Tratados de los que México forma parte, se incluye un capítulo expreso sobre la Propiedad Industrial, a fin de establecer los medios adecuados para competir en el mercado nacional e internacional, pero además para crear las condiciones favorables que permitan la inversión extranjera.

Realmente son pocos los productos o servicios que no se encuentran diferenciados con una marca, misma que constituye el único medio con el que cuentan los productores, comerciantes y prestadores de servicios, para distinguir sus productos o servicios de los de sus competidores, lo que debe hacerse en un marco de libre competencia, en el que cada industria y comercio logre su crecimiento basado única y exclusivamente en su creatividad, ingenio y esfuerzo propio, sin allegarse o aprovecharse del esfuerzo e inversión que haya realizado los demás industriales o comerciantes.

Pero aún y cuando en nuestro país, como en la mayor parte del mundo se ha evolucionado, lo cierto es que el comercio ilícito ha proliferado, no obstante las acciones legales y las fuertes sanciones económicas que en materia de propiedad industrial han sido implementadas, se aprecia con mayor frecuencia la aparición de marcas piratas cuyo objetivo principal son las marcas de prestigio, lo que implica que los comerciantes e industriales, además de tener que invertir fuertes cantidades de dinero en los cada vez más crecientes espacios publicitarios para

lograr captar la preferencia del consumidor, también tienen que invertir para actuar contra el comercio desleal, enfrentándose a procedimientos lentos, en los más desfavorables siempre resultan ser los legítimos titulares de las marcas.

Dicho lo anterior el presente trabajo tiene por objeto hacer un análisis de la imitación de marcas en el derecho mexicano y de cómo a pesar de los medios de protección que la legislación de la materia otorga a los propietarios de registros marcarios, estos son objeto de competencia desleal por parte de terceros que actúan de mala fe obteniendo un beneficio económico en detrimento de los titulares de los registros marcarios.

Es por eso que el presente trabajo hace un especial énfasis en los medios de protección que la legislación de la materia otorga en beneficio de los propietarios de los registros marcarios con el fin de que en México se erradique la competencia desleal que perjudica a los dueños de registros marcarios que cumplen con todos los requisitos que la Ley les impone para no afectar derechos de terceros y así proteger su marca que en muchas ocasiones esta, lograr obtener un valor económico autónomo e independientemente del de la empresa o establecimiento comercial en si.

Es por eso que el presente trabajo se ha dividido en cuatro capítulos a saber:

En el primero de ellos se mencionan los conceptos fundamentales de la propiedad industrial, la definición legal y doctrinal de la marca, así como también las funciones y características; y aquellos signos que pueden constituirse o no como medio de identificación de producto o servicio.

Dentro del segundo capítulo, se mencionan los medios de protección que la Ley le otorga al titular de una marca registrada, así como también la manera en se adquiere el derecho exclusivo del que gozan los titulares de los registros

marcarlos. Así como también los procedimientos administrativos que hay que seguir para obtener ya sea una declaración administrativa de caducidad o de infracción según sea el caso.

En el tercer capítulo, se establece la importancia de la protección marcaria, así como las diversas definiciones de la imitación de marcas, con el objeto de precisar que es lo que debe entenderse por la misma. Por otro lado también se llevo a cabo un análisis de todas las instituciones previstas por la Ley que se encuentran relacionadas con la imitación de marcas, y cuales son los efectos que se generan en caso de existir imitación. No obstante lo anterior se llevo a cabo un estudio sobre las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia y que deben ser aplicables para determinar la existencia o inexistencia de la imitación de marcas, apoyadas mediante resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y Jurisprudencias emitidas por nuestros órganos jurisdiccionales.

En el último capítulo se analizan los dos ilícitos que en materia de imitación de marcas prevé la Ley de la Propiedad Industrial; es decir consistente en la imitación de marcas como infracción administrativa y por otro lado como delito, por lo que dentro de esta última se analizan los elementos que integran dicho delito, así como los problemas que en la práctica existen para su configuración.

Por último, y como consecuencia de los cuatro capítulos en que consiste el presente trabajo, se plasman las conclusiones a las que se llevo mediante la realización del presente.

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS

1.1. CONCEPTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El Derecho Intelectual o Derecho de la Propiedad Intelectual es la rama del derecho público que estudia las prerrogativas de los creadores y titulares de obras protegidas bajo el régimen del derecho de autor o de los derechos de propiedad industrial.

La obra intelectual es el resultado material, es decir el efecto sensible en el mundo exterior del ejercicio de las facultades creadoras del individuo. Por tanto nos dice el Dr. David Rangel Medina que el objeto propio de la propiedad intelectual es la creación del espíritu o de la inteligencia, fundada sobre el trabajo personal. La originalidad es pues aquélla creación que se logra cuando el hombre combina los elementos ya existentes para sacar de ellos utilidades nuevas.

En materia de propiedad intelectual se dice que hay creación original cuando el autor, al combinar los elementos que le son facilitados por el fondo común de las ideas, produce un todo nuevo. Por tanto la originalidad consiste, en la forma nueva de expresión, la cual supone un trabajo de transformación o de elaboración realizado por el autor.¹

Por consiguiente El Derecho Intelectual, de acuerdo con la definición del más prominente estudioso de la materia, el Dr. David Rangel Medina, se entiende como el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las

¹ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario, las Marcas Industriales y Comerciales en México, Ed. Libros de México, 1960. pág. 91.

leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus características y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.²

1.1.1. DERECHOS DE AUTOR

El derecho de autor son las prerrogativas que la Ley concede a los creadores o autores de obras literarias y artísticas, y a sus causahabientes. Esos privilegios son básicamente la exclusividad que la Ley garantiza al autor en la atribución de esa obra, y en su explotación, a favor del autor o de quien éste designe. El derecho de autor deriva de los atributos de la personalidad, y en particular de la facultad creadora del ser humano, por lo que tiene de “imagen y semejanza” con su creador.

La Ley Federal del Derecho de Autor³ define en su artículo 11º el Derecho de Autor como “el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.”

El derecho moral está representado básicamente por la facultad exclusiva de crear, de continuar y de concluir la obra, de modificarla y destruirla; por la facultad de mantenerla inédita o publicarla, con su nombre, con un seudónimo o en forma anónima; por la prerrogativa de elegir interpretes de la obra, de darle cierto y determinado destino y de ponerla en el comercio o retirarla del mismo, así como por la facultad de exigir que se mantenga la integridad de la obra y de su título, e impedir su reproducción en forma imperfecta o desfigurada.

² MOLINA SALGADO, Jesús Antonio, Breviarios Jurídicos, Delitos y otros Ilicitos informaticos en el Derecho de la Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México, 2003. pa'g. 3.

³ LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, Novena Edición, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2002

Así pues, el Dr. Rangel Medina nos señala que todas las reglas que tienen por objeto la protección de la personalidad del autor como creador y la tutela de la obra como entidad propia, y que se han reunido tradicionalmente bajo el nombre del derecho moral, se apoyan en una misma idea: la de los derechos de la personalidad. Son esos derechos los que permiten al autor crear la obra y hacerla respetar, defender su integridad en la forma y en el fondo. En cuyo aspecto, el derecho intelectual aparece como una manifestación, prolongación o emanación de la personalidad.

El derecho económico, patrimonial o pecuniario puede ser definido como el derecho del autor de una obra intelectual a obtener emolumentos de su explotación, sea que la administre por sí mismo, sea que encomiende a otro la gestión.

El derecho pecuniario, como el derecho moral, subsiste en la persona del autor aún después de la enajenación del objeto material de la obra. En efecto, el literato vende su manuscrito o el pintor su tela; más por el hecho de su compra el comprador no ha adquirido el derecho de publicar el manuscrito o el derecho de vender copias del cuadro. Por tanto, las facultades de explotación provenientes de la publicación de los elementos inmateriales de la obra, deben reservarse al autor, porque son independientes de la propiedad de su objeto material. Así pues, tiene como contenido sustancial el derecho de su publicación, el derecho de reproducción, de traducción y adaptación; el derecho de ejecución y de transmisión.⁴

1.1.2. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El maestro Rafael de Pina señala que por Ley de la Propiedad Industrial debe de entenderse como la “Manifestación o modalidad de la propiedad

⁴ RANGEL, op. cit., pág. 99

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”.⁵

Por otra parte Castrejón García⁶, citando a Ladas Stephen⁷, nos dice que “La Propiedad Industrial puede ser definida como un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial”.

Por tanto los Derechos de Propiedad Industrial, divididos en derechos sobre las creaciones industriales nuevas, derechos sobre los signos distintivos, y derechos derivados de la competencia desleal, son las prerrogativas que la ley concede a los inventores o desarrolladores de alguna invención a fin de que posean la exclusividad para su explotación.

Dado lo anterior se establece que de acuerdo con el Dr. David Rangel Medina⁸ que los objetos generales de las citadas prerrogativas también llamados “derechos privativos” y “derechos exclusivos”, se ordenan, según sus fines, en dos clases: por un lado las creaciones nuevas y por el otro los signos distintivos. Las creaciones nuevas comprenden: a) las patentes de invención, b) los modelos de utilidad, c) los modelos industriales y d) los dibujos o diseños industriales.

En las prerrogativas sobre esta primera categoría de objetos, el derecho se concretiza en títulos que representan el otorgamiento de monopolios legales

⁵ DE PINA, Rafael, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, S.A. México, 1983, pág. 405.

⁶ CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, Tercera Edición, Cárdenas Editor, México, 2003, pág. 6.

⁷ LADAS, STEPHEN, P., Internacional Protection of Industrial Property, Harvard University

⁸ RANGEL, Op. Cit. pág. 102.

temporarios, con los cuales se acredita que la ley acuerda en beneficio del autor, y durante un plazo limitado, un derecho exclusivo de empleo o de explotación del objeto protegido.

Los signos distintivos consisten en: a) las marcas, b) los nombre comerciales c) el aviso comercial, d) la enseña, e) las indicaciones de origen, f) los secretos de fábrica, g) las recompensas industriales y h) la represión de la competencia desleal. Estos signos tienden a establecer relaciones de hecho ventajosas; son utilizados con el propósito de proteger, de afirmar y de extender la actividad del empresario y sus relaciones con el público. No son creaciones de la misma naturaleza que las invenciones, los modelos de utilidad o los modelos y dibujos industriales: son signos estrechamente ligados con la empresa a la que protege.

Los derechos exclusivos de reproducción de signos distintivos son menos completos que los de las creaciones nuevas, pues no aseguran a su titular un verdadero monopolio. Son los derechos que reservan a un productor el uso exclusivo de su marca, de su nombre comercial o del nombre del lugar de su fabricación y concurren a la conservación de su clientela.⁹

1.2. CONCEPTO DOCTRINAL Y LEGAL DE MARCA

CONCEPTO DOCTRINAL

En términos generales, la doctrina francesa define a la marca mediante su función esencial o sea la de distinción o diferenciación, así también hace referencia entre los objetos susceptibles de ser distinguidos por una marca, a los servicios.¹⁰

⁹ Ibíd. pág. 103.

¹⁰ NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, México, 1985. pág. 144

Nava Negrete nos dice que en Italia, Enzo Capizzano afirma que las marcas se pueden definir como “aquellas contraseñas de productos y mercancías que, análogamente a los otros signos distintivos (firma y enseña), son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías, sobre los cuales se fijan, de otros iguales o similares y por eso confundibles”.

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

Por otro lado, Nava Negrete define a la marca “como todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquéllas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.”¹¹

Según Genaro Góngora Pimentel,¹² las marcas son los: “signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquéllos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizados, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie”.

Jalife Daher¹³, nos dice que Arturo Cauqui¹⁴ define a la marca como aquellos medios de expresión que se utilizan para diferenciar, en el comercio y en

¹¹ Ibid. Pág. 147.

¹² GONGORA PIMENTEL, Genaro, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Tomo VI, México, pág. 143.

¹³ JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Primera Edición, Porrúa, México, 2002, pág. 108.

¹⁴ CAUQUI, Arturo, La Propiedad Industrial en España, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1978, pág. 34.

la industria, las propias actividades y productos de los que, dentro de ese mismo ámbito, realizan los demás. Con la protección oficial de los signos distintivos no se pretende premiar nada. Lo que se intenta es proteger a los industriales y comerciantes que acrediten su nombre o marcas, y con ellos al público que les muestre sus preferencias, frente a posibles imitaciones de terceros que, dolosamente o de modo inconsciente, pretendan aprovecharse de la notoriedad y mercado alcanzado por aquellos.

David Rangel Medina,¹⁵ por su parte, define la marca como: “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores”.

CONCEPTO LEGAL

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88 define a la marca de la siguiente manera:

ART. 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.¹⁶

Definición que resalta la función básica esencial de las marcas que es la distintividad y la individualización de un producto, concepto al que necesariamente debe agregarse que el signo en cuestión puede constituir una marca siempre que no incurra en las prohibiciones que la propia legislación establece sobre el particular. Aun y cuando la Ley no recoge de manera explícita en su definición

¹⁵ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UNAM, México, 1991. pág. 48.

¹⁶ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Novena Edición, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2002.

todas las funciones que la marca cumple, en muchos de sus preceptos reconoce y tutela funciones de garantía e indicación de origen.¹⁷

Por su parte, Jalife Daher establece que el denominado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas (TRIPS), determina que marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de la otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicio 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.¹⁸

Por otra parte, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte dispone que puede constituirse como marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.

1.3. FUNCIONES DE LAS MARCAS

Son varias las funciones que pueden atribuirse a un signo marcario. Estas derivan de su definición misma. Alvaréz Soberanis¹⁹ citando a Hildegart Rondón de Sansó, nos dice que las principales funciones son: la de distinción, la de protección, la de garantía de calidad, la de propaganda y la de indicación de proveniencia.

¹⁷ JALIFE, Op. Cit. pág. 107 y 108.

¹⁸ *Ibid.*, pág. 108.

¹⁹ ALVAREZ, Soberanis, La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica, Editorial Porrúa, México, 1979, pág. 56.

La Función de Distinción o carácter distintivo deriva de la esencia misma de la marca, obedeciendo a su propia definición, por cuanto la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal función es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención.

Esta función resulta de la naturaleza misma de la marca. La marca sirve ante todo según nos dice David Rangel²⁰ Medina citando a Martín Achard, “para distinguir un producto de otro producto del mismo género, ya sea que este último lleve otra marca o que no lleve ninguna”. Por su parte Pouillet afirma 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.

La Función de Protección es aquélla en virtud de la cual defiende a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores, por cuanto es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto.²¹

La Función de Garantía de Calidad es aquélla calidad del producto que es lo que intrínsecamente lo califica, por cuanto lo que el comprador busca al adquirir el producto es una calidad determinada, con prescindencia de la empresa que fábrica el producto, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

Según Lunsford,²² la marca sirve como una “garantía de consistencia acerca de la naturaleza, calidad y características de los bienes. A esto se le conoce como la función de garantía. Ella asegura al comprador que los artículos

²⁰ RANGEL, Op. Cit. pág. 172.

²¹ ALVAREZ, Op. Cit. pág. 57.

²² *Ibid.*, pág. 63.

que llevan la marca tienen la misma alta calidad que el cliente espera encontrar... igualmente asegura que un deterioro de la calidad, puede ser rastreado hasta aquel que lo produjo.

Es cierto que la marca al identificar el producto permite que el cliente pueda percatarse de la calidad del artículo que está adquiriendo, al menos una vez que lo ha comprado. Ésta es una de las funciones más útiles de la marca, tanto desde el punto de vista individual como colectivo.

La Función de Propaganda es la acción publicitaria de marca. La atracción de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica.

Alvarez Soberanis²³ ha definido a la marca citando a Frank I. Schechter como el vendedor silencioso, pues permite a su dueño alcanzar al consumidor final a través del detallista. Sin el derecho de hacerle publicidad a la marca y enseñarla, el derecho a usarla tendrá escaso o nulo valor. La publicidad masiva a nivel nacional, pretende vender artículos y fortalecer el comercio. Más aún, se ha apuntado correctamente que sin las marcas no podría haber publicidad, ni libertad de prensa, radio o televisión.

Mientras una marca permita en términos más perfectos su difusión y logre atraer a la clientela, mejor desempeñara su papel de agente en el proceso de comercialización y expansión del intercambio. La función publicitaria de las marcas es fundamental en el proceso de comercialización y en la implementación de la estrategia de maximización de utilidades de las empresas.

²³ Ibid, pág. 65.

Por tanto se establece que el proceso de comercialización se efectúa a través de la publicidad de las marcas de los productos, con el propósito de despertar el impulso de comprar en los adquirentes potenciales. Por otro lado puede decirse que la comercialización a través del uso de marcas, históricamente afecta en primer término los bienes de consumo, por ser éstos objeto de demanda masiva, pero con la multiplicación de satisfactores producidos por el aparato económico y la necesidad de venderlos, poco a poco se introdujo también respecto de otro tipo de bienes y más recientemente ha afectado a los servicios.

Puesto que la comercialización se realiza a través de la publicidad que se hace respecto de las marcas de los productos y servicios, éstas permiten su identificación. Por lo tanto la difusión de las marcas ha alcanzado un gran éxito, de tal manera que el consumidor más que pretender conocer las características y peculiaridades del producto, conoce nombre y símbolos. Es por eso entonces que el acto de consumo se dirige a la marca publicitaria y no al artículo. Por lo que trae graves consecuencias ya que conduce a una compra a ciegas, que se realiza con base en las cualidades imaginativas atribuidas al producto por la publicidad.

La Función de Indicación de Provedencia. Considerada como la finalidad esencial de acuerdo con el concepto clásico, ya que la marca es empleada primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre la procedencia de los productos. Es por eso que la Ley de Propiedad Industrial garantiza a los titulares de marcas, el derecho exclusivo de uso de una marca para distinguir los artículos que elabore o venda y así denotar su procedencia.

Sin embargo 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. Por tanto la función distintiva

junto con la de señalamiento de procedencia, son las dos funciones más importantes de la marca.

Es entonces pues que se puede afirmar que de acuerdo con David Rangel Medina²⁴ el objeto de la marca es reconocer el origen y procedencia del producto. Ya que la marca se originó históricamente para identificar el origen de los productos, es decir, la persona misma del fabricante o productor, o sea que aparece fundamentalmente como un indicador de proveniencia.

Por esta razón la marca 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.

Es entonces pues y de acuerdo con Rangel Medina²⁵ y citando a Pouillet que: “la marca sirve ante todo para señalar la procedencia de una mercancía”

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS

El conocimiento del concepto y finalidad de la marca pone de relieve la existencia de distintas condiciones que el signo marcario debe satisfacer para cumplir sus funciones. Por lo tanto existen además ciertos principios rectores que sirven de pauta para proteger o reprobado el uso de los signos distintivos de la empresa, entre los que la marca ocupa un lugar muy destacado.

Rangel Medina²⁶ subraya la existencia de tres principios directores citando a Rodríguez Rodríguez: el primero de ellos es el de orden público, que tiene en

²⁴ RANGEL, Op. Cit. pág. 173.

²⁵ Ibid., pág. 174.

²⁶ Ibid., pág. 183.

cuenta la necesidad de que toda empresa se distinga precisamente de las demás; el segundo de ellos es el de la protección del público, que trata de impedir la confusión del mismo sobre la identidad del titular de una empresa o sobre la calidad de sus productos, y por último el de la protección del titular, contra la competencia ilícita.

En términos generales la doctrina coincide en la designación y número de requisitos de las marcas; por lo que los requisitos de la marca se agrupan en requisitos para la existencia y requisitos para su solicitud. Sin embargo se ha optado por señalar solo las condiciones para la existencia de la exclusividad del derecho a la marca.

No obstante Rangel Medina considera más completa y ordenada la exposición de los atributos inherentes a la marca, si su clasificación se presenta atendiendo a las consecuencias jurídicas que trae consigo la falta de uno o más requisitos, y según la importancia decisiva de cada una de las características del signo marcario para producir su exclusividad.

Por lo que se desprende un grupo de requisitos de la marca con el nombre de: caracteres y condiciones esenciales o de validez.

A esta categoría de condiciones, también llamada de fondo pertenecen: a) el carácter distintivo, b) la especialidad, c) la novedad, d) la licitud y e) la veracidad del signo.

a) Carácter Distintivo: Nava Negrete,²⁷ nos dice que la marca ha de ser distinta, es decir, que no se confunda con las marcas existentes o con las denominaciones o signos de dominio público y en ello reside su carácter esencial. Es por eso que la marca está destinada a especializar el producto y a indicar el

²⁷ NAVA, Op. Cit. pág. 115.

origen o procedencia del mismo para así evitar toda confusión con los otros productos similares. Por lo que la marca no puede ser objeto de un derecho privativo si no es distintiva.

Por lo tanto para ser distintiva la marca “precisa reunir el doble requisito de la novedad y de la especialidad, ya que ambos integran la condición de signo distintivo que es, en definitiva, la esencia de marca, ya que esta recae sobre los productos y sobre su origen, sí pero no respecto de cualquier producto, sino del propio y preciso que debe revestir la marca para hacer fácil su reconocimiento y darle rasgos inconfundibles con otras, pero solo en relación a la marca aplicada a productos o mercancías iguales o similares de distinta procedencia.

b) La Marca debe ser especial. Para poder gozar de la protección legal la marca debe cumplir su función diferenciadora, la cual, a su vez, sólo podrá realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atención del comprador. A esta condición esencial del signo se le designa como especialidad de la marca, y es de tal magnitud la importancia de este requisito, que sólo cuando la marca es especial “cumple su misión de determinar productos y mercancías para que no se confundan, individualizándolos, particularizándolos y atestiguando su origen y procedencia.

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial la especialidad es una condición propia de un signo para que sea tomado como marca, cuando establece que puede constituir una marca cualquier medio material que sea susceptible, por sus características especiales, de hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase.

Así pues, ser especial la marca denota fundamentalmente que la misma sea identificable. Por tanto la marca debe ser el signo individualizador de las mercancías, y es menester que sea distinta de toda otra marca, es decir que sea

especial, lo que significa de acuerdo con Pouillet²⁸ que su “naturaleza ha de ser tal que no se confunda con otra y pueda ser reconocida fácilmente”.

Por consiguiente, puede decirse entonces que la especialidad también quiere decir que la marca no debe consistir en un signo de una simplicidad tan elemental, que malogre su papel de llamar la atención de los consumidores.

Por otro lado, visto desde otra óptica, debe decirse que la marca es especial, en el sentido de que solo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. De cuyo principio se deduce la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, cualquier mercadería, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada; no obstante esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase.

c) La marca debe ser novedosa. Otra de las condiciones que atañe al papel y a la naturaleza de la marca es la novedad. Un signo sólo puede ser distintivo en tanto que no ha sido empleado o registrado aún, pues de lo contrario, no cumplirá su función esencial y antes bien, su uso provocaría confusiones. La novedad, como especialidad, es un atributo sin el cual no hay marca.

Por consiguiente el carácter novedoso que del signo se exige se refiere fundamentalmente a las demás marcas pero no a cualquiera de las existentes en el mercado, sino respecto a aquéllas destinadas a diferenciar la misma clase de productos. Sin embargo, la novedad no es absoluta sino relativa, puesto que para ser nueva, es bastante con que la marca difiera de las de sus competidores;

²⁸ RANGEL, Op. Cit. pág. 190.

Por lo tanto no se hace necesario que la marca sea nueva por si misma; basta que lo sea en su aplicación, a saber, que no haya sido empleada para caracterizar productos o mercaderías de otra industria, empresa o establecimiento. Entonces la novedad significa que el signo escogido, para ser idóneo, no debe ser ya comúnmente conocido como un signo distintivo de una empresa competidora.

Por lo general se considera que la marca debe ser nueva únicamente en relación con las demás marcas usadas o registradas, pero es preciso que también lo sea respecto de otros signos distintivos usados ya en el comercio.

Por otro lado el requisito de la novedad de la marca está consignada expresamente en la ley mexicana cuando prohíbe que se admita a registro como marca aquella que sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados puedan confundirse, prohibición que supone la identidad o similitud de mercancías por una parte, y por otra la identidad o la semejanza entre dos marcas, tanto cuando dicha semejanza sea evidente como cuando sea dudosa o indeterminada.²⁹

d) La marca debe ser lícita. La ley mexicana consigna explícitamente el principio de licitud de la marca, e implícitamente, al prohibir en sus disposiciones generales el registro como marca de armas y escudos nacionales: armas, escudos y emblemas extranjeros; nombres, firmas y retratos sin la autorización de los interesados; el emblema de la Cruz Roja; las marcas engañosas o confusas y las que sean parecidas a otras anteriormente registradas.

La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás, así como a la imposible coexistencia de los derechos sobre el

²⁹ *Ibíd.*, pág. 195.

mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente. Además de una tutela necesaria de los intereses privados, esta característica esencial de la marca se debe a la tutela de un interés del Estado mexicano o de otros Estados, y al respeto de “los principios morales difundidos en la conciencia común del pueblo”.³⁰

e) La marca debe ser veraz: Cualquiera que sea el signo elegido, podrá constituirse como marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de productos.

Por lo tanto si la marca es engañosa, no solo queda fuera de la protección legal, sino que su uso es reprimido por la ley por cuanto que el empleo del signo engañador constituye un acto de competencia desleal reprimido por normas de orden público. “Y lo que la ley reprime con normas de orden público afirma M. Ghiron³¹ no es idóneo para formar objeto de tutela jurídica.

1.5. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS

De acuerdo con las diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial en general nos dice que “cualquier tipo de palabra puede emplearse y ser registrada como marca, siempre y cuando no incurra en alguna de las prohibiciones que la propia ley establece”

Por otro lado y en concordancia con las disposiciones legales existentes en el mundo entero, sin ser México la excepción, los llamados “diseños” pueden ser adoptados y protegidos legalmente como marca; no obstante que para ser objeto de protección legal, la ley determina que tales signos deberán contener una

³⁰ Ibid., pág. 196 y 197.

³¹ Ibid. pág. 197.

función distintiva es decir, poseer el atributo de distinguir un producto o servicio, respecto de otros del mismo tipo o naturaleza.

Por tanto al igual que en el caso de las denominaciones, cualquier clase de signo gráficamente distintivo puede ser registrado como marca.

Así pues, la diferenciación que contempla la Ley de Propiedad Industrial es reconocida de manera específica por la fracción II del artículo 113, ya que se exige que la solicitud para registrar una marca deberá indicar si el signo propuesto es nominativo, tridimensional o mixto.³²

1.5.1. MARCAS NOMINATIVAS

Las marcas nominativas, también conocidas como *verbales*, *denominativas*, *nominales*, *fonéticas* o de palabra, son aquéllas que se componen exclusivamente de una o más palabras. Siendo que también lo pueden ser el nombre propio, geográfico o comercial, pero expresado bajo forma distintiva. Por otro lado también comprenden dentro de esta clase las denominaciones de fantasía y evocativas; al igual que los títulos de periódicos, las iniciales, las letras o siglas y los números.

Sin embargo, dentro de las marcas verbales no se considera importante 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.³³

³² JALIFE, Op. Cit. pág. 113.

³³ RANGEL, Op., Cit., pág. 215 y 216.

1.5.2. MARCAS INNOMINADAS

Conocidas también como figurativas, innominadas, sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas; consistente en dibujos o figuras características que independientemente del nombre o denominación sirven para designar los productos a que se aplican, 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.

A esta clase de marcas corresponden viñetas, imágenes, firmas, escudos, monogramas, estampillas, letras y guarismos consistentes en una forma especial y otros signos gráficos. Por lo que se concluye que todas las marcas compuestas de figuras, imágenes, o diseños, serán emblemáticas, en oposición a las nominativas, así como las fonéticas o verbales; sin olvidar que para ser válidas como marcas protegidas jurídicamente deberán cumplir con los requisitos de novedad, especialidad, distinción, etc., comunes a todo signo marcario.³⁴

1.5.3. MARCAS TRIDIMENSIONALES

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial,³⁵ promulgado el 23 de noviembre de 1994, establece expresamente en su artículo 53 lo que se entiende por marca tridimensional.

ART 53.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la Ley, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.

Considerado como un avance dentro de la Ley de Propiedad Industrial el reconocimiento que se le da al hecho de que los envases de los productos

³⁴ *Ibid.*, pág. 216.

³⁵ REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Sista, Mexico, 2002.

también constituyen un medio de distinción de éstos frente al público consumidor, deduce que también deben ser objeto de tutela cuando presenten características de originalidad.

Así pues, las formas tridimensionales, para ser registradas, deberán ser estáticas, por lo que, no podrán registrarse como marca aquellas formas tridimensionales animadas o cambiantes. Asimismo, para que las formas tridimensionales sean registradas como marca, es necesario que no se trate de la forma usual y corriente de los productos o aquella impuesta por la función industrial de los mismos.

Un ejemplo de marca tridimensional no constitutiva del envase del producto son las empleadas por muchos fabricantes de automóviles, que aplican su logotipo en forma tridimensional en el frente del auto, como lo es “MERCEDEZ BENZ” o la cabeza de carnero que emplean las camionetas “RAM”.³⁶

1.5.4. MARCAS MIXTAS

Como se sabe el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, determina los requisitos para obtener el registro de una marca, estableciendo como una de tales condiciones la mención expresa del tipo de signo distintivo del que se trata, especificando si éste es nominativo, innominado, tridimensional o mixto.

Sin embargo, esta disposición ni ninguna otra contenida en la Ley o su Reglamento establece que debe entenderse por marca mixta, por lo que Jalife Daher³⁷ nos dice que “son aquéllas que combina dos o más de los tipos de marcas previstos por la propia disposición, esto es, que el precepto parece abrir la

³⁶ JALIFE., Op. Cit. pág. 114.

³⁷ *Ibid.*, pág. 117.

posibilidad de entender que las marcas mixtas pueden comprender a una marca tridimensional en combinación con un diseño, una marca tridimensional en combinación con una denominación, o inclusive una marca tridimensional en combinación con un diseño y una denominación, lo que parece desbordar una tradición conceptual manejada sistemáticamente en nuestra práctica, consistente en inscribir el término de marca mixta exclusivamente respecto de aquellas que engloban denominación y diseño”.

1.6. SIGNOS, DENOMINACIONES Y MEDIOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

La actual Ley de Propiedad Industrial³⁸ en su artículo 89 señala en forma genérica aquellas denominaciones, figuras o determinaciones y figuras en forma conjunta, que pueden ser susceptibles a registro.

SIGNOS APTOS PARA CONSTITUIR MARCAS

ART. 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

Denominaciones y figuras visibles

I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;³⁹

De acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial, cualquier tipo de palabra puede emplearse y ser registrada como marca, siempre y cuando no incurra en alguna de las prohibiciones establecidas en la misma. Dichas denominaciones pueden referirse a cosas existentes, o bien pueden tratarse de términos fantasiosos, carentes de significado

³⁸ Ley de la Propiedad Industrial Op. Cit.

³⁹ *Ibíd.* pág. 21

También lo podrán ser los nombres propios, designaciones geográficas, palabras extranjeras o extranjerizantes, siglas, lo mismo ocurre tratándose de marcas que en el pasado se emplearon, e incluso se registraron, cuando su registro ha caducado.

Por otro lado al igual que en el caso de las denominaciones, cualquier clase de signo gráficamente distintivo puede ser registrado como marca, siempre y cuando no se incurra en alguna de las prohibiciones que establecen los artículos 4º o 90 de la ley en comento.⁴⁰

Las formas tridimensionales

II. Las formas tridimensionales

El reconocimiento expreso nos dice Jalife⁴¹ de las formas tridimensionales como elementos aptos para su registro como marca es uno de los aspectos novedosos de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la antigua Ley de Invenciones y Marcas no contenía disposición alguna al respecto.

Tal reconocimiento da como resultado el hecho de que los envases de los productos constituyen también un medio de distinción de estos frente al público consumidor, por lo que deben ser objeto de tutela cuando presenten características de originalidad.

Por lo tanto las formas tridimensionales, para ser registradas, deberán ser estáticas, es decir, no pueden registrarse como marca formas tridimensionales animadas o cambiantes, de acuerdo con la fracción I del Artículo 90 de la Ley de Propiedad industrial. Así mismo, para que las formas tridimensionales sean

⁴⁰ Jalife, Op. Cit. pág. 111

⁴¹ JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Editorial Sista, México, 2003, pág. 27.

registradas como marca, es necesario que no se trate de la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza o función industrial misma.

Nombres comerciales y denominaciones sociales

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y⁴²

Por lo que hace a los nombres comerciales, no existe ningún impedimento en que las mismas denominaciones o diseños que los conforman puedan ser también registrados como marcas. De hecho, sabido es que una y otra figura tienen diferencias de orientación, a pesar de su aparente superposición.

Sin embargo, esta misma reflexión no la podemos trasladar al caso de las denominaciones o razones sociales, respecto de los cuales es muy importante considerar el hecho de que la Ley de la Propiedad Industrial los estime como aptos para constituir una marca, por lo que no debe entenderse en el sentido de que los mismos constituyen formas de apropiación que excluyen por sí mismas a terceros de su empleo, en la forma de un derecho de propiedad industrial.

Por lo tanto para que empresa adquiriera derechos de utilización exclusiva, a la manera de las figuras de la propiedad industrial, sobre una denominación o razón social, es indispensable que la misma se proteja bajo alguna de las instituciones que le son propias, como el nombre comercial o las marcas.⁴³

El Nombre propio

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

⁴² LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Op. Cit., pág. 21

⁴³ JALIFE, Op. Cit. pág. 124 y 125.

De acuerdo con la legislación aplicable expresamente se consigna que el nombre de las personas es susceptible de ser registrado como marca, al igual que cualesquiera otras palabras, siempre que no se incurra en las limitaciones que la ley establece.

Por lo que existe una gran tendencia a usar y registrar nombres (y apellidos) como marcas de productos y servicios, por ser un medio natural de asociación de la materia distinguida con su fabricante, promotor o prestador.

Para Jalife⁴⁴ citando a Sara Montero⁴⁵, el nombre es un atributo de las personas, entendiéndose como atributo una característica que aparece como elemento constante de algo, que en este caso son las personas, tanto físicas, como morales.

De acuerdo con Jalife Daher son dos los elementos esenciales que componen el nombre de las personas, por una parte, el nombre propio o de pila, que puede estar formado por varios nombres de este tipo, y el segundo elemento, que se conforma por uno o más apellidos.

Por lo tanto, puede considerarse de manera general que la diferencia de apellidos, aun existiendo coincidencia en nombre de pila, permite considerar que existe suficiente diferenciación como para permitir la coexistencia de las marcas, a la usanza de la costumbre social, en que la mención del apellido suele invocarse como medio indubitable de diferenciación.

⁴⁴ Ibid., pág. 126 y 127.

⁴⁵ MONTERO, Sara, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM., tomo IV, México, pág. 245-247.

1.7. SIGNOS, DENOMINACIONES Y MEDIOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

La ley establece una serie de hipótesis cuyo propósito fundamental consiste en proteger los derechos inherentes del titular de un registro marcario, por otro lado también en base a dichas hipótesis se impide el registro de diversas denominaciones, diseños y formas, que por alguna razón se consideran inapropiadas para ser empleados como marca.

Fundamentalmente, las causas que determinan que un signo no sea susceptible de ser registrado como marca, se pueden englobar conforme a los criterios siguientes:⁴⁶

- Por no ser distintivas.
- Por ser descriptivas.
- Por tratarse de símbolos oficiales.
- Por inducir a error o confusión.
- Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa.
- Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos.

En cuanto a las prohibiciones de registro estas pueden ser agrupadas en absolutas y relativas; refiriéndose las primeras a la aptitud del signo en si, es decir casos en los que la ley prohíbe su registro, bien por falta de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio para el que se solicita o por constituir una indicación de procedencia no susceptible de apropiación como marca individual, o porque la marca es engañosa, ilícita, o consiste en símbolos inapropiables.

Por otro lado las prohibiciones relativas, comprende aquellos casos en los que el signo, aun siendo registrable, no está disponible por existir sobre el mismo

⁴⁶ JALIFE, Op. Cit. pág. 128.

derechos anteriores reconocidos a terceros; consistentes estos en un derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el signo que se pretende adoptar como marca, o bien derivan de la protección que en la esfera civil se otorga al nombre o a los signos identificadores de la persona y a la propia imagen.

Prácticamente el total de supuestos de improcedencia del registro que contempla la Ley de la Propiedad Industrial se incluyen en las diversas hipótesis del artículo 90; sin embargo existen algunas causas de improcedencia que son reguladas en su artículo 4º consistente en que la marca propuesta presente contenido o forma que sean contrarias al orden público, a la moral o las buenas costumbres. Y el otro supuesto es el caso en que el signo propuesto no da cumplimiento a la cualidad de distintividad que exige la fracción primera de su artículo 89.⁴⁷

SIGNOS NO APTOS PARA CONSTITUIR MARCAS

ART. 90. No serán registrables como marca:

Formas tridimensionales dinámicas

I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;⁴⁸

Esta restricción responde a la necesidad de que las marcas sean estáticas para ser registradas, por tanto se considera como registrable el caso de marcas que presenten movimiento, de manera que, para proteger al menos parcialmente dichos signos, es necesario recurrir a registros múltiples, independientes, que comprendan las diversas manifestaciones de la marca.

⁴⁷ Ibid. pág.128 y 129.

⁴⁸ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Op. Cit. pág. 22

Genéricos

II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenda 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;

En este supuesto concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionarían los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas;

Formas tridimensionales comunes o necesarias

III. 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 formas usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial⁴⁹;

En cuanto al término dominio público debe considerarse, invariablemente, como absolutamente incompatible con el régimen de marcas, sean éstas tridimensionales, nominativas o de diseño. Dado que podríamos decir que muchas veces, quien elige una marca para distinguir un producto o un servicio, lo hace de entre las muchas palabras o diseños existentes en el lenguaje, y simplemente crea el monopolio que la ley le confiere a través del registro de marca, con las evidentes limitaciones que le son inherentes, sin que por ello la palabra o signo en cuestión deje de cumplir su función lingüística usual y corriente.

En los casos en que las marcas tridimensionales sean la forma usual y corriente de los productos, cabe decir que el impedimento recae en los casos de

⁴⁹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Op. Cit. pág. 22

las llamadas formas necesarias (y por tanto genéricas), que afecten bien al producto mismo, o bien a su forma habitual de presentación.

Por lo que toca al supuesto de restricción, dirigido a los casos en que la forma tridimensional sea impuesta por la naturaleza o su función industrial, se puede comentar que toda vez que la marca tridimensional puede consistir en un envase o en la forma del producto, puede ocurrir que al mismo tiempo que se trate de una forma peculiar, sea necesaria para obtener un resultado técnico.

Por lo que hace a las formas impuestas por razones de orden público estas no pueden constituir marcas, ya que al ser éstas indefinidamente renovables, su apropiación supondría sustraer del dominio público la solución de un problema técnico, o prolongar indefinidamente, a través de las renovaciones sucesivas lo que sólo puede ser apropiado mediante patente o modelo de utilidad por períodos improrrogables y bajo condiciones estrictas.⁵⁰

Marcas descriptivas

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;⁵¹

En cuanto a las marcas que no resultan registrables por ser descriptivas estas constituyen la causa del mayor número de objeciones y negativas de marcas que se proponen a registro. Lo anterior deriva del hecho de que los comerciantes usualmente, al elegir una marca para su producto, requieren que ésta sea

⁵⁰ JALIFE, Op. Cit. pág.134-139.

⁵¹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Op. Cit. pág. 22

fácilmente recordable por el consumidor, y al mismo tiempo, que lo califique positivamente.

La razón principal que impide el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada, a favor de un comerciante, frente a sus competidores.⁵²

Letras y colores aislados

V. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;⁵³

En este caso, se consignan supuestos de improcedencia del registro por ausencia de distintividad, y por lo que se consideran como no idóneos para constituir marcas susceptibles de registro a las letras, los dígitos y los colores aislados. Sin embargo en cuanto a las letras o dígitos aislados, la sola presencia de elementos adicionales de signos, diseños o denominaciones, diluye la circunstancia del aislamiento y otorga al conjunto carácter distintivo y, por tanto registrable.

Lo mismo ocurre con los colores ya que atendiendo a la función distintiva se requiere que exista una combinación de colores, por lo que la legislación mexicana establece la posibilidad de reservarse su empleo, siempre que tal combinación sea suficientemente distintiva y que aparezca dentro de una conformación gráfica específica; es decir la combinación de colores que utiliza una marca, únicamente puede formar parte del registro de la misma cuando ésta aparece en el diseño o etiqueta propios de la marca, como vehículo para su registro.⁵⁴

⁵² JALIFE, Op. Cit. pág. 139 y 140

⁵³ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Op. Cit. pág. 22

⁵⁴ JALIFE, Op. Cit. pág. 152-154.

La traducción, la variación ortográfica y la construcción oficial

VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;⁵⁵

La finalidad de este supuesto es evitar que simples modificaciones en denominaciones que no serían registrables, puedan justificar la concesión del registro. Por lo que la “variación ortográfica caprichosa” y “construcción artificial”, establecen claramente que se trata de formulas muy amplias que pretenden comprender cualquier tipo de alteración o modificación que pudiera burlar una hipótesis de negativa de registro.

Escudos, banderas, emblemas y siglas

VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la denominación verbal de los mismos;⁵⁶

La razón de que símbolos y designaciones no puedan ser empleados y registrados como marca, nos dice Jalife⁵⁷, obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un símbolo oficial.

En cuanto a la expresión “Como la designación verbal de las mismas”, se previene el eventual caso en que una persona no autorizada pretenda el registro

⁵⁵ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Op: cit. pág: 22

⁵⁶ Ibid. Pág. 22

⁵⁷ JALIFE, Op. Cit. pág.159

como marca de siglas que no permitan el pronunciamiento de las mismas en forma corrida, sino letra por letra”. Esto es, que se pretendiera el registro de las siglas “PRBI” a través de la presentación de una solicitud para el registro de la denominación “PE ERRE BE I”, lo que no representaría sino una forma de burlar el espíritu de la imitación que consigna este precepto.

Signos oficiales y emblemas

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;⁵⁸

En cuanto a la declaración inicial debe limitarse únicamente a los “signos y sellos de control y garantía, como en la especie sucede con el conocido NOM. Por lo que corresponde a la imitación relativa a registrar como marca los diversos medios de pago, es clara la intención de incluirla porque concurre la circunstancia de que eventualmente la reproducción de un billete pudiera implicar una falsificación tipificada, como el caso del delito previsto por el artículo 234 del Código Penal.

Reproducción o imitación de premios oficiales

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;⁵⁹

Una de las pretensiones que se subrayan en el caso de la presente fracción es la de evitar que el usuario de las mismas se pretenda subrogar derechos o privilegios que no le corresponden, a través del empleo de condecoraciones o medallas que oficialmente son reconocidas. Además de que la fracción VII del

⁵⁸ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Op. Cit. pág. 22

⁵⁹ Ibid. Pág. 22

artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial considera como infracción administrativa el empleo de nombres o representaciones gráficas y demás supuestos establecidos en esta fracción.

Denominaciones geográficas, mapas y gentilicios

X. Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como lo gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia,⁶⁰

La referencia que la disposición contiene respecto de denominaciones geográficas “propias o comunes”, tiene la pretensión de englobar el total de expresiones que tienen tal connotación, ya que existe un gran número de nombres de lugares, regiones o áreas geográficas, que son propiedad privada y, por lo tanto, podría pretenderse que por este hecho quedaran fuera del alcance de este supuesto.

Por otro lado en el caso de los mapas su inclusión obedece a las mismas razones que las designaciones geográficas, ya que son medios gráficos de hacer alusión a ciertos lugares, por lo que empleados en asociación con ciertos productos o servicios, podrían constituir un medio de engaño.

En cuanto a las expresiones “nombres y adjetivos”, se refieren a denominaciones geográficas, para que en caso de que algún supuesto no encuadre dentro de la connotación estricta de “denominación geográfica” o “gentilicio” sea posible seguir apelando a la aplicación de la restricción.⁶¹

⁶⁰ Ibid., pág. 22

⁶¹ JALIFE, Op. Cit. pág. 165 y 166

Designaciones geográficas conocidas por la fabricación de ciertos productos

XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;⁶²

En el caso de la presente hipótesis la restricción está basada en la intención de evitar la confusión que podría generar que un determinado comerciante utilice cierta denominación de poblaciones o lugares asociados con ciertos productos, lo que adicionalmente podría redundar en un demérito para los competidores y los propios lugares o poblaciones involucrados.

Es muy importante considerar que la restricción registral que se especifica en esta fracción no es, en sentido estricto, la relativa a “denominaciones de origen”, aunque puede decirse que les engloba. Sin embargo puede afirmarse que todas las denominaciones de origen son nombres de lugares o poblaciones caracterizados por la fabricación de ciertos productos, aunque no todas las denominaciones de este tipo se encuentran protegidas como denominaciones de origen.⁶³

Nombre, seudónimo, firma y retrato

XII. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, sin han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;⁶⁴

Como se sabe es evidente que el nombre y la imagen de una persona constituyen elementos ligados intrínsecamente a la persona, por lo que su

⁶² LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Op. Cit. pág. 22

⁶³ JALIFE, Op. Cit. pág. 167

⁶⁴ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Op. Cit. pág. 23

adopción como marca por un tercero, sin autorización, puede generar lesiones a la integridad moral del individuo.

En el caso de personas cuya fama pública representa una importante ventaja comercial, implicaría una injustificada conducta el hecho de que alguien ajeno a ese prestigio, lo aproveche en su beneficio.

Por otro lado, una situación equivalente puede presentarse en relación a los seudónimos, en los que debe valorarse si se trata de seudónimos particulares o de uso común, por lo que en este tipo de casos, el seudónimo está cumpliendo funciones idénticas a las del nombre, por lo que se brinda a éstos el mismo trato. Siguiendo este orden de ideas, cuando se emplea un seudónimo no asociado a una persona en particular, y menos aún asociados con determinados productos o servicios, no puede considerarse que la causal se actualice.

Por tanto siguiendo la misma línea de pensamiento Jalife⁶⁵ considera que lo mismo debería aplicarse en relación con las firmas y los retratos de personas, con la diferencia de que, en este caso, la inexistencia de posibles coincidencias los convierte en elementos aún más vinculados a una persona en específico, de manera que el dispositivo legal puede ser aún más inflexible que en el caso de nombres y seudónimos.

Por último puede afirmarse que en este tipo de casos el ánimo de lucro estará implícito en la circunstancia de que el nombre, retrato o seudónimo de la persona, al asociarse a un producto o servicio, pretende incrementar las ventas del comerciante o prestador de servicios en cuestión.

⁶⁵ JALIFE, Op. Cit. pág. 173

Obras y personajes

XIII. Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;⁶⁶

Este precepto constituye una de las disposiciones básicas en la definición del concepto de doble protección, esto es, la aptitud de una cierta denominación, forma o diseño, para ser protegida en formas concurrente por figuras de la propiedad industrial y de las que integran el derecho de autor.

Marcas engañosas

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretende amparar;⁶⁷

Esta hipótesis es considerada como la de mayor amplitud ya que reserva al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una gran discrecionalidad puesto que determina si una marca puede o no engañar al público. Es decir la legislación establece una especie de “válvula de seguridad”, que permite al IMPI negar el registro de una marca siendo esta la única ya que ninguna otra de las hipótesis específica resulta aplicable al caso concreto.

Por lo que hace al rubro de marcas no registrables por tratarse de denominaciones que pueden orillar a confusión, se encuentra el impedimento para registrar como marca las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la

⁶⁶ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Op. Cit. pág. 23

⁶⁷ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Op. Cit. pág. 23

procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.

En cuanto a las marcas engañosas estas deben basarse en datos objetivos que resulten del propio signo distintivo y no de juicios de intención o presunciones especulativas; es decir no basta con la posibilidad de que una marca pueda ser utilizada de modo engañoso, sino que hace falta que el engaño resulte directamente de la marca en relación con los productos. En este sentido la ley aplicable es clara al señalar que el signo propuesto deberá constituir una falsa indicación, no que pueda llegar a constituirla.

Por lo tanto, para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse.⁶⁸

Marcas notorias

XV. 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:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida;
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida;
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida;
- d) 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 notoriamente conocida,

⁶⁸ JALIFE, Op. Cit. pág. 182-184

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

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.⁶⁹

XVI-bis. 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 del capítulo II Bis, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

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

Confusión de marcas

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y:⁷⁰

Hipótesis consistente en aquéllos casos en los cuales el signo que se pretende adoptar como marca debe ser negado por existir derechos anteriores de

⁶⁹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Op. Cit. pág. 23

⁷⁰ *Ibid.*, pág. 23

terceros sobre el mismo, es decir por tratarse de las llamadas “prohibiciones relativas”. En estos casos el signo es registrable, pero no está disponible.

Por lo tanto la Ley de la Propiedad Industrial mexicana siguiendo la tradición que han establecido las leyes en este materia, instauro como pauta general que no se puede registrar una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, o en trámite, aplicada a los mismo o similares productos o servicios.

De manera que la piedra angular que sirve para determinar cuando una marca puede coexistir con otra para los mismos productos o servicios, lo constituye la existencia o inexistencia de similitud en grado de confusión entre las marcas de que se trate. Es decir la ley determina que, entre las marcas que distinguen productos o servicios iguales o similares, no pueda presentarse confusión.⁷¹

Confusión entre marcas y nombres comerciales

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado;⁷²

Esta prohibición tiene como propósito establecer la base para denegar el registro de una marca cuando los derechos previamente reconocidos descansan en la figura de un nombre comercial. Por lo tanto el nombre comercial resulta

⁷¹ JALIFE, Op. Cit. Pág. 197 y 198.

⁷² LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Op. Cit., pág. 23

oponible a una solicitud de marca, siempre que éste haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Es decir, la fracción determina que el nombre comercial no es oponible, si el solicitante del registro de la marca invoca una fecha de primer uso anterior a la del nombre comercial.⁷³

⁷³ JALIFE, Op. Cit. pág. 232

CAPITULO SEGUNDO
MEDIOS DE PROTECCIÓN PARA EL USO EXCLUSIVO DE
MARCAS

2.1. ADQUISICIÓN DEL DERECHO EXCLUSIVO

El título IV de la Ley de la Propiedad Industrial establece de manera expresa en su artículo 87 que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, por lo que al registrar una marca se obtiene el derecho al uso exclusivo de ésta así como la posibilidad de transmitirlo y a su vez la prohibición para los demás de usar la marca indebidamente; siendo el caso contrario que una marca puede existir aunque no este registrada.

En cuanto a las principales fuentes para la adquisición del derecho sobre la marca se establecen las siguientes:

- El primer uso y;
- El registro

En cuanto al primer uso la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 113 fracción tercera señala la importancia de incluir en la solicitud la fecha de primer uso de la marca, la cual no podrá ser modificada posteriormente así como la mención de que no se ha usado. Es así como la anterioridad reconoce el derecho del solicitante para obtener el registro y garantizar la protección que concede el gobierno por el periodo señalado durante el cual, en caso de un litigio, podrá hacer valer este derecho.

Siendo pues el registro el principal apoyo para la protección de los derechos de la marca. Solamente el Estado Mexicano puede limitar esta protección en

casos de emergencia nacional regulando o prohibiendo el uso de una marca que esté de alguna manera incidiendo en la economía, acaparando un producto, manejando su distribución, provocando el encarecimiento de un servicio o producto básico para el bienestar nacional.

En cuanto a las consideraciones principales que la ley otorga en relación con la protección de las marcas estas consisten en garantizar las actividades económicas de la industria y el comercio contra la competencia desleal, favoreciendo el esfuerzo humano protegiendo su originalidad y creatividad; así como una protección al público consumidor.

2.1.1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO DE UNA MARCA

Las disposiciones relativas a la tramitación de las marcas se encuentran contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial en los artículos 113 al 135.

La solicitud se presentará por escrito ante el instituto de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial debiendo contener el nombre, nacionalidad y domicilio correspondiente, así como el tipo de marca susceptible de registro y la fecha de primer uso; la indicación de esta última representa un elemento trascendental en la constitución y vida del registro. Mauricio Jalife Daher¹ establece que “La manifestación de la fecha de primer uso de una marca, en el formato de solicitud de registro, reviste vital importancia, ya que de no ser exacto se incurre en la causal de nulidad consistente en obtener el registro con base en declaraciones falsas o inexactas (art. 151 frac. III)”.

A la solicitud del registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición

¹ JALIFE Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México, 2002, pág. 289.

del título, así como los ejemplares de la marca de conformidad con lo establecido por el artículo 114 de la Ley de la Propiedad Industrial. Este último artículo contiene una de las modificaciones más significativas del trámite de registro respecto del trámite previsto hasta antes de las reformas de agosto de 1994² consistente en que a la solicitud se le acompañe el pago de la tarifa correspondiente al estudio de la solicitud, así como el registro y expedición del título, con lo que se suprimió la parte conocida como “cita a pago”. Por lo que al requerirse el pago desde el inicio, el IMPI³ se evita girar dicho oficio, procediendo directamente a la expedición del título en caso de que el registro supere los exámenes correspondientes.

En los ejemplares de las marcas que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público de acuerdo con el artículo 115 de la ley en comento.

Cuando la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán acompañar a la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes de conformidad con el artículo 116 de la LPI. Este último precepto se encuentra complementado por el artículo 58 del Reglamento⁴ de la Ley de la Propiedad Industrial. Por lo que el convenio escrito que los solicitantes múltiples de un registro deberá abarcar, al menos reglas sobre uso, transmisión, licencia, limitación de cobertura, cancelación voluntaria y representación común; así como disposiciones relativas a consecuencias derivadas de la muerte de alguno de los cotitulares, limitaciones a nuevas solicitudes en clases diversas cuando no participen los demás cotitulares y a acciones de defensa de los derechos.

Por su parte el artículo 117 establece que el derecho de prioridad puede hacerse valer cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los

² *Ibíd.* pág. 291.

³ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial creado por decreto del 10 de Diciembre de 1993.

⁴ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Noviembre de 1994.

plazos que determinen los tratados internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países. Por medio de este derecho podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

El artículo 118 se refiere a los requisitos que se deben satisfacer para reclamar el derecho de prioridad, los cuales son todos de carácter formal. El primero de estos requisitos se limita a indicar los datos básicos de la prioridad que se reclama por lo que la mención del país de origen de la solicitud reivindicada que tiene por objeto poder determinar, desde que la solicitud es planteada con esta modalidad, si el país referido efectivamente forma parte de un tratado internacional que permita conceder a tal solicitud el trato preferente previsto para estos casos.

El segundo requisito puede definirse como principio de congruencia, ya que exige que la solicitud mexicana no pretenda una cobertura mayor que la referida en la solicitud que se reclama ⁵

Una vez que el instituto recibe la solicitud de marca, procede a llevar a cabo un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida para comprobar si se cumplen los requisitos que previenen esta Ley y su reglamento; de conformidad con lo establecido por el artículo 119 de la Ley de la Propiedad Industrial. El “examen de forma” se entiende como el análisis de los elementos de la solicitud que no guardan relación directa con la viabilidad inherente del signo presentado para registro. Dentro de este análisis se comprende desde el acreditamiento de la personalidad del apoderado, el empleo y llenado adecuado de las formas de solicitud, la congruencia de los datos aportados, la presentación del número de copias requeridas, la comprobación del pago de la tarifa correspondiente.

⁵ JALIFE., Op. Cit. pág. 298.

Una vez satisfechos estos requisitos “de forma”, se procede al estudio del signo planteado para registro en cuanto a su viabilidad para constituirse como tal, lo que suele definirse como “examen de fondo”.

El artículo 121 de la Ley establece la asignación y el efecto de la fecha de la presentación. Por tanto esta última determinará la prelación entre las solicitudes, es decir es el derecho a que la presentada en primera instancia deba ser estudiada y resuelta antes que cualquier solicitud posterior.

La “fecha de presentación” debe entenderse en la Ley, no sólo como el día de la presentación, sino también como la hora en que la solicitud es presentada, ya que en ocasiones este hecho debe referirse para determinar cuál solicitud tiene prelación sobre la otra.

El precepto persigue el propósito fundamental de que los datos básicos para identificar una solicitud de registro de marca se hubieren manifestado como presupuesto para que la misma pueda contar con una fecha de presentación.

Concluido el examen de forma, se realizara un examen de fondo a fin de verificar si la marca es registrable en términos de ley. En caso de que hubiere algún impedimento, o si existen anterioridades, el instituto lo comunicará por escrito al solicitante para que en el plazo de dos meses subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga. De no contestarse en tiempo, se considerará abandonada la solicitud..

El artículo 122 bis establece una prórroga automática, por lo que el plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 de la ley en comento. Por lo tanto la solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en al adicional a que se refiere este artículo, o

no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes. Por lo que con la inclusión de este precepto en las reformas de agosto 1994, se simplificó al máximo el trámite de registro de una marca, con lo que al integrarse la prórroga de dos meses normalmente concedidos para dar respuesta a un requerimiento u objeción oficial, al término inicialmente concedido, de modo que el término, para fines prácticos, se convierte en uno solo de 4 meses.

En cuanto a la sustitución o modificación de una marca la Ley establece que si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, este modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de la Ley de la Propiedad Industrial y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se considerará como fecha de presentación aquélla en la que se solicite el nuevo trámite.

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

Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título. Y en caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. La Ley prevé los dos únicos resultados que se pueden generar una vez que se concluye el procedimiento para el registro de una marca, y que consisten en el otorgamiento del título o la negativa de este. Por lo que al acto mismo de registrar una marca, para lo cual se expide el certificado de registro correspondiente, suele denominarse “concesión de registro”.

En cuanto a los requisitos que deberá contener el título de registro de la marca el artículo 126 de la Ley en comento establece que el IMPI expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro.

El título comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar el número de registro, el signo distintivo de la marca, los productos o servicios a que se aplicará la marca, el nombre y domicilio del titular, así como la ubicación del establecimiento si es el caso, las fechas de presentación de la solicitud, de prioridad reconocida y de primer uso; así como la de expedición. Y por último su vigencia.

En cuanto a las resoluciones que emite el IMPI estas deberán ser publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

2.1.2. DERECHOS DEL TITULAR DEL REGISTRO MARCARIO

En virtud de ser el titular de una marca registrada, el propietario goza de los siguientes derechos⁶:

- Derecho al uso exclusivo de la marca;
- Derecho de persecución a los infractores de la marca;
- Derecho de solicitar se impida la circulación de mercancías de la marca infractora;
- Derecho de solicitar que se prohíba la comercialización de productos ilegalmente marcados;
- Derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados;
- Derecho de solicitar el destino de los bienes asegurados;

⁶ CARRILLO Toral Pedro, El Derecho Intelectual en México, Ed. Plaza y Valdés, México, 2002, pág. 166-167.

- Derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que pudieran ser constitutivos de infracción;
- Derecho de solicitar la aplicación de las sanciones administrativas establecidas en la ley contra los infractores;
- Derecho de exigir indemnización;
- Derecho a la reparación del daño material o al pago por daños y perjuicios;
- Derecho de conceder licencias de uso de marca;
- Derecho de transferir los derechos que confiere la marca registrada;
- Derecho de renovar el registro de la marca.

2.1.3. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA

De la misma manera, el titular de una marca registrada tiene que cumplir con varias obligaciones establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial⁷:

1. La marca debe usarse en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o servicios registrados, de manera ininterrumpida durante tres o más años consecutivos;
2. Usar la marca tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo;
3. Dejar de usar la marca, si así lo exige el IMPI, cuando:
 - a) 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;

⁷ *Ibíd.*. Pág. 167-168.

- b) El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios; y
 - c) 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;
4. Usar la leyenda “marca registrada”, las siglas M.R. o el símbolo ®, sólo en los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada;
 5. Renovar el registro de una marca dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará;
 6. Inscribir ante el IMPI el documento en el que conste la transmisión de derechos, si se diera el caso.

2.1.4. FORMAS DE EXTINCIÓN DEL REGISTRO MARCARIO

De acuerdo con Nuñez⁸ Ramírez las expresiones “extinción del registro” y “extinción de la marca” son incorrectas puesto que lo que se extingue es el derecho al uso exclusivo. Por lo tanto, la causa original de la extinción es la falta de explotación de la marca registrada.

Por lo tanto las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere el registro marcario son las siguientes:

Cancelación del Registro

Procederá la cancelación del registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que

⁸ NUÑEZ Ramírez, Efectos Jurídicos del Uso de la Marca en el Derecho Mexicano, Ed. Porrúa, México, 2001.

corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique. El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro.

Caducidad del Registro

Conforme a los artículos 130 y 152 de la LPI, el registro de una marca caducará en los siguientes términos:

- Cuando no sea usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de un registro salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan 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 los bienes o servicios a los que se aplique la marca.
- Cuando no sea renovada en los términos de la LPI, y
- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

Nulidad del registro de una marca

En materia de derechos de propiedad industrial, la declaración de nulidad se refiere al registro en sí, por lo que se trata de una nulidad absoluta, que retrotrae sus efectos a la fecha de presentación, es decir, es una nulidad que deviene de fallas de origen, en virtud de que se tramitó y concedió en contravención a la ley de la materia.

2.2. LA NULIDAD COMO MEDIO DE PROTECCIÓN AL USO DE LAS MARCAS

Uno de los objetivos del registro de una marca es que tenga consecuencias jurídicas, protegiendo al titular al concederle el derecho exclusivo de explotación; sin embargo, una gran cantidad de solicitudes de marca se encuentran viciadas desde la presentación de la misma, o bien en el examen de fondo encontramos que la figura o palabra que desea registrarse como marca es semejante en grado de confusión a otra que se encuentra debidamente registrada. Ante esta situación, la ley de la materia prevé la nulidad del registro correspondiente.

Por lo que de acuerdo con la LPI, el registro de una marca es nulo cuando 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, siempre y cuando quien haga valer el mejor derecho de uso anterior compruebe haber usado la marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación, o en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.

2.2.1. CAUSAS DE NULIDAD DEL REGISTRO DE MARCA

El artículo 151 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial, establece cinco causales de nulidad de registros marcarios. Por lo tanto se puede declarar la nulidad del registro de una marca cuando:

Por ser contrario a la ley

1. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la ley de la materia o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

Nulidad por uso previo

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

La ley prevé la excepción a esta causal de nulidad, si se dan los supuestos que señala el artículo 92 fracción I de la LPI.

De acuerdo con este precepto, el tercero que usaba la marca con antelación al dueño de la marca registrada, debió usarla:

- a) De manera ininterrumpida,
- b) Que la haya empezado a usar antes de la fecha legal del que la registro o de la fecha de primer uso declarada por éste, y
- c) Que el uso fuera hecho de buena fe.

Como se aprecia de los numerales antes citados, existe una gran laguna respecto a la fecha de iniciación del uso de la marca anterior, pues sólo se habla de un uso ininterrumpido, pero no a partir de cuándo. Lo que sí es cierto, es que para determinar que una marca se ha usado ininterrumpidamente, la ley estableció tres años, que son los que se requiere para demostrar el uso de un registro marcario nuevo (art. 130 LPI), razón por la cual pensamos, que la marca anterior que sirve de base para pedir la nulidad de la marca registrada, debe haberse usado sin interrupción

con más de tres años de anticipación a la fecha legal de la marca registrada.

Nulidad por datos falsos

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

Por lo que hace al domicilio declarado en una solicitud de marca es decir la ubicación de la fábrica, el establecimiento comercial o el lugar donde se prestan los servicios, se ha considerado como dato esencial, de ahí que, cuando los datos del domicilio proporcionados son falsos o inexactos, procede la declaración de nulidad de la marca.

Nulidad por derechos previos

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

Nulidad por calidad especial del solicitante

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

Estas acciones de nulidad podrán ejercerse dentro de los siguientes términos:

a) La nulidad por datos falsos y nulidad por derechos previos, dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la gaceta.

- b) La primera es decir aquella por ser contraria a la ley y la de nulidad por calidad especial del solicitante, podrán ejercitarse en cualquier tiempo.
- c) La de nulidad por uso previo, podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Es muy importante tener en cuenta que las acciones de nulidad se basan en deficiencias de origen en el trámite de los registros marcarios, por lo que al invocarse las causales de nulidad contenidas en las fracciones II, III y IV, del artículo 151 de la LPI, deben tomarse en consideración los plazos contenidos en la ley que estaba vigente en la época en que se registró la marca cuya nulidad se pide, porque puede suceder que el derecho para demandar, actualmente haya precluido, y no se puede aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de persona alguna (artículo 14 constitucional).

2.2.2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento y las formalidades que señala la LPI, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

El IMPI podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión. La solicitud de declaración administrativa de nulidad debe contener los siguientes requisitos:

1. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
2. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
3. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
4. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
5. La descripción de los hechos; y

6. Los fundamentos de derecho.

Con la solicitud de declaración administrativa de nulidad debe presentarse, en original o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente no serán admitidas, salvo que fueren supervenientes. Asimismo, deberá exhibir el solicitante el número de copias simples de la solicitud y de los documentos que a ella se acompaña, necesarios para correr traslado a la contraparte.

Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará con que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba y solicitará al Instituto que con la copia simple de dichas pruebas, se emplace al titular afectado.

Si el solicitante no cumpliera con los requisitos señalados anteriormente o no exhibiera las copias de la solicitud y los documentos que a ella se acompañan, el IMPI le requerirá, por una sola vez, subsanar la omisión en que incurrió o hacer las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concede un plazo de ocho días y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud. También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro, que sea base de la acción no se encuentre vigente.

En el procedimiento administrativo de nulidad se admiten toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho; para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.

Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege la LPI, así como de los procedimientos de declaración administrativa, el IMPI podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.

Cuando el titular afectado haya presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el IMPI podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial.

Por otro lado cuando el titular afectado niegue el acceso a pruebas o no proporcione pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculice de manera significativa el procedimiento, el IMPI podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.

Una vez que es admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, el IMPI con la copia simple de la solicitud y los documentos que se le acompañaron, la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.

Por otro lado cuando no haya sido posible la notificación por cambio de domicilio y se desconozca el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un

periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

Los incidentes de previo y especial pronunciamiento en el procedimiento administrativo de nulidad no se sustanciarán, sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda.

Cuando el IMPI inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación al titular afectado, se hará en el domicilio señalado en el expediente que corresponda, y de haberlo variado sin dar aviso al IMPI, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez.

En cuanto al escrito en que el titular afectado formule sus manifestaciones este deberá contener:

1. Nombre del titular afectado y, en su caso, de su representante;
2. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
3. Excepciones y defensas;
4. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa; y
5. Fundamentos de derecho.

Para la presentación del escrito y el ofrecimiento de pruebas deberán presentarse en originales o copias debidamente certificadas los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes.

Por lo que se refiere a las pruebas que se presenten posteriormente no serán admitidas salvo que fueren supervenientes.

Entonces cuando el titular afectado, no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se le podrán otorgar un plazo adicional de 15 días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

Transcurrido el plazo para que el titular afectado presente sus manifestaciones y, en su caso la prórroga, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicación. Cuando no haya sido posible la notificación por cambio de domicilio y se desconozca el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de solicitud de declaración administrativa de nulidad y se señalará un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

2.2.3. MEDIO LEGAL PARA IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN DE NULIDAD

Por lo que hace a la resolución Gabino Castrejón⁹ establece que no existe recurso alguno, por lo que la parte afectada podrá combatir la misma únicamente mediante juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito en materia administrativa que corresponda.

⁹ CASTREJÓN, García, Gabino Eduardo, El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, Tercera Edición, Ed. Cárdenas Editor, México, 2003, pág. 357.

2.3. LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN

El hecho ilícito es, por si mismo, fuente de obligaciones para el responsable y fuente de derechos para el afectado, por lo que para que tenga lugar un hecho ilícito y este tenga relación con una marca registrada es, precisamente, la existencia misma del registro de la marca.

Sin embargo el registro debe encontrarse vigente, al menos en la época en que el acto ilícito tuvo lugar, no obstante esto no significa que sea absolutamente necesario que la marca se encuentre en uso; sino que basta con la existencia del registro.

Por lo que hace al acto ilícito, este debe distinguirse de entre los ilícitos que constituyen un acto de competencia desleal de aquellos que lesionan directamente el derecho de propiedad industrial que nace con el registro marcario.

En tanto que la competencia desleal, está puede definirse de manera general como todo acto contrario a los buenos usos y costumbres en el comercio, la industria o los servicios que tenga como consecuencia atraer clientela a un establecimiento en perjuicio de un competidor.

Los actos que lesionan de manera directa el derecho de propiedad industrial emanado del registro de marca, deberá entenderse como el acto que afecta el derecho al uso exclusivo del signo distintivo para la identificación de los productos o servicios para los cuales la marca se registro.

En consecuencia el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial contiene diversas hipótesis de “infracciones administrativas”, es decir, supuestos de actos ilícitos relacionados con los derechos de propiedad industrial regulados

por esa ley y con conductas que, sin afectar de manera directa un derecho de propiedad industrial, constituyen actos de competencia desleal.

No obstante las infracciones administrativas no tienen por objeto indemnizar al titular del derecho afectado de los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado por la comisión de un ilícito, ni tampoco fijar las bases para su determinación; sino que dicha atribución es exclusiva del Poder Judicial.

2.3.1. CAUSALES DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LOS DELITOS: ARTÍCULOS 213 Y 223 DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Actualmente, el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial establece la aplicación de sanciones administrativas al que ejecute cualquiera de los supuestos que a continuación se enuncian, sin darles el calificativo de delitos:

Competencia Desleal

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;

Engaño-Fraude

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

Falsa Indicación de Marca

III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un

año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

Uso Ilegal de Marca Confundible

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;

Uso Ilegal de Marca como Nombre Comercial o Denominación

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;

Uso Ilegal de Nombre Comercial

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

Uso de Marcas No Registrables

VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos 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;

Uso Ilegal de Marca, Nombre Comercial y Denominación Social

VIII. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el

consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

Inducción de Confusión o Engaño

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:

Competencia Desleal

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

Confusión de Productos

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 del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

Desprestigio de un competidor

X. Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro (Competencia desleal). 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 (Competencia desleal);

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

Usurpación

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

Usurpación de Patente

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

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

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

Uso Ilegal de Aviso Comercial

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

Uso Ilegal de Nombre Comercial

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

Uso Ilegal de Marca

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

Comercialización de Productos con Marca Ilegal

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 uso ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

Falsificación

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

Alteración de Marca

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;

Uso Ilegal de Denominación de Origen

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

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

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

a) Un esquema de trazado protegido;

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

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

XXV. No proporcionar al franquiciante la información, a que se refiere el artículo 142 de la Ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida;

XXVI. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo; y

Violación de otras Disposiciones

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

DELITOS. Los delitos que se cometen por violación a los derechos de propiedad industrial se perseguirán a solicitud de parte ofendida y se encuentran señalados en el artículo 223, de la Ley de Propiedad Industrial.

Son delitos:

Reincidencia en el ilícito administrativo

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

La conducta reincidente que se realice durante el tiempo que duren los juicios hasta que la primera sanción quede firme, no es considerada como reincidencia y por ende no será punible.

La ley habla de que haya quedado firme la sanción, no la declaración administrativa, lo que aumenta el plazo a varios años, durante los cuales el infractor podrá continuar aprovechándose de los derechos del titular impunemente.

Falsificación de Marcas

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

III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;

Robo de Secretos Industriales

IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad; con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;

V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y

VI. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

2.3.2. FASES DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE INFRACCIÓN

Las infracciones administrativas son sancionadas por el IMPI, previo trámite y resolución del procedimiento de declaración administrativa de infracción, mediante multas, clausuras temporales y definitivas y el arresto hasta por un plazo de 36 horas. En caso de que el IMPI asegure bienes durante el procedimiento de declaración administrativa o durante la imposición de medidas cautelares, dicho Instituto podrá disponer de ellos de conformidad a lo establecido por el artículo 212 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

2.3.2.1. REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES

Con base en el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda solicitud deberá contener: nombre del solicitante y, en su caso, de su representante; domicilio para oír y recibir notificaciones; nombre y domicilio de la contraparte o de su representante, el objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos; la descripción de los hechos, y los fundamentos de derecho.

Además de los requisitos señalados anteriormente las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio instituto o en las delegaciones de la Secretaría debiendo observar los requisitos establecidos por el artículo 5 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial:

- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;
- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto;

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo.

- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;
- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;
- Indicar el número de solicitud, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de registro.
- Presentar comprobante de pago de la tarifa correspondiente;
- Presentar traducción al español de documentos escritos en otro idioma;
- Presentar documentación que acredite la personalidad del interesado;
- Presentar la legalización de documentos provenientes del extranjero cuando proceda.

El Artículo 69 del Reglamento determina que tratándose de infracción administrativa, se deberá mencionar, además de lo datos a que se refiere el artículo 189 de la ley, la ubicación de la empresa, negociación o establecimiento en donde se fabriquen, distribuyan, comercialicen o almacenen los productos o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se cometa la infracción.

Por su parte, el artículo 70 del Reglamento, dispone que en toda promoción relacionada con un procedimiento a los que se refiere el artículo 187 de LPI, deberá acompañarse una copia que quedará a disposición de la contraparte.

No obstante los documentos que deben presentarse junto con la solicitud de declaración administrativa son los siguientes:

- La acreditación de la personalidad del solicitante, mediante el documento idóneo;
- Los documentos y constancias en que funde la acción;
- Las pruebas documentales originales o debidamente certificadas. Si son documentos en idioma distinto al español, como ya se menciono anteriormente deberá presentarse su traducción y en caso de que así proceda, la legalización respectiva.

Las pruebas físicas correspondientes consistentes en el comprobante de pago de la tarifa, ya sea por el estudio de la solicitud, por la visita de inspección, por expedición de copias certificadas o en su caso por el cotejo de la copia simple que se exhibe.

Por último cuando las solicitudes no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX del artículo 5º del Reglamento de la LPI, el Instituto requerirá a los solicitantes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes no cumplan con el requisito establecido en la fracción VII del artículo 5º del Reglamento de la LPI, los solicitantes deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la traducción correspondiente de los documentos que se exhiban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que esas solicitudes se entreguen. En caso de que los solicitantes no exhiban la traducción dentro del plazo fijado, las solicitudes serán desechadas de plano.

Las solicitudes remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto. Las solicitudes también se podrán presentar por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud y sus anexos originales

acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud.

2.3.2.2. PRUEBAS EN GENERAL

El artículo 190 de la LPI establece que con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes. Asimismo, deberá exhibirle solicitante el número de copias simples de la solicitud y de los documentos que a ella se acompaña, necesarios para correr traslado a la contraparte.

Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba y solicitará al Instituto que con la copia simple de dichas pruebas, se emplace al titular afectado. .

Si el solicitante no cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 189 y 190 de la LPI, el Instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud. También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro, que sea base de la acción, no se encuentre vigente. Dicho plazo es otorgado al actor para que pueda colmar, aclarar o enmendar alguna de las anomalías de su escrito de demanda.

En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho; para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciario.

Por tanto las pruebas que se consideran como esenciales en este tipo de procedimientos son las documentales, instrumentales e inspecciones, por lo que la aceptación de los testimonios y las confesiones se reduce a la única opción de que éstas sean presentadas en versión escrita.

Siendo entonces la prueba de inspección la más importante ya que es sin lugar a dudas una de las más recurridas en los procedimientos inherentes a la LPI, ya que la propia naturaleza de las cuestiones debatidas conduce a hacer reposar en buena parte del procedimiento en el valor y alcance de las inspecciones; y en el hecho de que en el desahogo de dicha diligencia suele solicitarse se practique el aseguramiento de productos que violan derechos de propiedad industrial.

En cuanto a la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege la LPI, o en los procedimientos de declaración administrativa, el IMPI podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.

Es entonces la LPI la que reserva de manera amplia, directa y sin restricciones en favor del IMPI, la facultad, absolutamente discrecional de hacerse de cualesquiera medios de prueba para la sustanciación y decisión de un procedimiento contencioso.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el IMPI podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial.

Por otro lado cuando el presunto infractor niegue el acceso a pruebas o no proporcione pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculice de manera significativa el procedimiento, el IMPI podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.

El propósito de la institución anteriormente referida es el de materializar el principio de la igualdad procesal, al permitir que las partes conozcan y puedan invocar y usar en juicio el total de pruebas en poder de éstas, con objeto de dar soporte a sus argumentaciones.

2.3.2.3. EMPLAZAMIENTO

El artículo 209, fracción IX de la LPI establece el plazo que se otorga a quien es destinatario de una visita de inspección, para confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días.

Cabe ponderar aquí que muchas veces tales observaciones se insertan dentro del escrito por medio del cual el visitado da contestación a la demanda

instaurada en su contra, siendo que resulta importante considerar que, por claridad procesal, tales observaciones deben formularse en escrito por separado o, en su caso, dentro del escrito de contestación a la infracción, en un apartado específico.

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

La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.

En caso de que no haya sido posible la notificación por cambio de domicilio, respecto del señalado por el solicitante, y se desconozca el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación en la República, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

En cuanto a la notificación en un procedimiento de oficio la LPI nos dice que cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación, al presunto infractor se hará en el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso al Instituto, se hará por publicación en los términos del artículo 194 de la LPI.

La Ley de Propiedad Industrial comete un grave error al equiparar los casos de notificación en un procedimiento de oficio de un titular afectado con un presunto

infractor ya que estos carecen de un expediente en el que hubieren manifestado un domicilio para notificaciones.

2.3.2.4 CONTESTACIÓN

La LPI establece los requisitos del escrito de contestación en su artículo 197 al expresar que el escrito en que el presunto infractor formule sus manifestaciones deberá contener: nombre del presunto infractor y, en su caso, de su representante; domicilio para oír y recibir notificaciones; excepciones y defensas; las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa y los fundamentos de derecho.

Al igual que en la solicitud de declaración administrativa de infracción para la presentación del escrito y el ofrecimiento de pruebas será aplicable lo dispuesto en el artículo 190 de esta Ley.

La contestación también debe acompañarse del documento que acredite la personalidad del apoderado ya que de lo contrario la esta se tendría por no interpuesta.

En cuanto al plazo adicional para la presentación de pruebas la LPI establece que cuando el presunto infractor no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se le podrá otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

La referencia anterior comprende aquéllos documentos que efectivamente se han producido fuera de territorio nacional, y no a aquellos que “materialmente” se encuentren fuera del país.

La razón de incluir un plazo extraordinario para el ofrecimiento de este tipo de pruebas, es la de facilitar la exhibición de éstas, atendiendo a la consideración de que muchos documentos, para surtir efecto en territorio nacional, deben agotar engorrosos procedimientos de certificación y legalización, que suelen consumir varios días. Así, se establece un cierto balance procesal, considerando que el actor ha contado con todo el tiempo necesario para preparar con toda acuciosidad las probanzas pertinentes para su demanda.

2.3.2.5. MEDIDAS CAUTELARES

Mauricio Jalife¹⁰ nos dice que la existencia de medidas provisionales que permitieran tomar acciones al inicio del litigio para impedir la continuación de la violación fue un reclamo permanente para contar con herramientas procesales para defender derechos elementales de quien posee un registro de marca.

Con la instauración de las medidas provisionales se logra disuadir la conducta infractora en una primera etapa, lo que suele conducir la confrontación hacia puntos de solución negociada, derivada de la imposibilidad de que el demandado persevere en su conducta.

La flexibilidad que la legislación permite para solicitar la aplicación de las medidas, es una ventaja adicional para el titular del derecho, ya que su invocación no se limita a un solo acto que deba necesariamente agotar al inicio del procedimiento, sino que el interesado puede solicitar su aplicación en cualquier momento en que la conducta infractora vuelva a presentarse.

¹⁰ JALIFE, Op. Cit. pág. 498

En consecuencia en los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la LPI, el IMPI podrá adoptar las siguientes medidas¹¹:

1. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derecho tutelados por esta ley;
2. Ordenar que se retiren de la circulación:
 - a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
 - b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la LPI;
 - c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la LPI; y
 - d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;
3. Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;
4. Ordenar el aseguramiento de bienes;
5. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la LPI; y
6. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que prevén en las fracciones anteriores no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la LPI.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a

¹¹ CARRILLO, Op. Cit. pág. 412-415

partir de la fecha en que se les notifique la resolución. Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el IMPI requerirá al solicitante que:

1. Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:
 - a) La existencia de una violación a su derecho;
 - b) Que la violación a su derecho sea inminente;
 - c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable; y
 - d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.
2. Otorgue fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida; y
3. Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.

El IMPI deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta y determinar el importe de la fianza y la contrafianza. La persona en contra de quien se haya

ordenado alguna de las medidas antes señaladas tendrá un plazo de 10 días para presentar ante el IMPI las observaciones que tuviere respecto de dicha medida.

El Instituto podrá modificar los términos de la medida que se haya adoptado tomando en consideración las observaciones que se le presenten. El solicitante de las medidas provisionales será responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando:

1. La resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida; y
2. Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el IMPI respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de 20 días contados a partir de la ejecución la medida.

El Instituto pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se hubiesen exhibido cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción. El IMPI decidirá en la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa de infracción sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

En cualquier medida provisional que se practique, deberá cuidarse que ésta no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal. El solicitante sólo podrá utilizar la documentación relativa a la práctica de una medida provisional para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en trámite, con prohibición de usarla, divulgarla o comunicarla a terceros.

Por último podremos decir respecto de los procedimientos de declaración administrativa de infracción, que el Instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados.

2.3.3. REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE INFRACCIÓN

De acuerdo al contenido del artículo 69 del Reglamento de la LPI, en la solicitud de declaración administrativa de infracción, se deberá mencionar, además de los datos a que se refiere el artículo 189 de LPI, la ubicación de la empresa, negociación o establecimientos en donde se fabriquen, distribuyan comercialicen o almacenen los productos o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se cometa la infracción denunciada.

En principio debemos enfocarnos fundamentalmente en un concepto: El efecto de un procedimiento de declaración administrativa de infracción es que la autoridad competente realice una declaración en cuanto a si cierta persona física o moral; es o no, infractor de acuerdo a la LPI. Esta resolución debe ser motivada y fundamentada legalmente, habiendo considerado todas las probanzas del caso y dictarse en estricto apego a derecho, basada en los principios procesales de congruencia, motivación y exhaustividad; es así cuando puede declararse a una persona como infractor por las conductas realizadas o negar tal infracción por que las conductas no se adecuan a las hipótesis previstas. Al hacer esta declaración de que se es infractor, que es la parte medular de la resolución, y como consecuencia de tal declaración, se hace tal persona acreedora a las sanciones que prevé para ello la propia ley de la materia.

Una resolución del IMPI contiene por lo general, en caso de que se declare la infracción los siguientes resolutivos:

1. Aquél en que se declara como infractor al que cometió la conducta lesiva.
2. Aquél en donde se ordena volver a realizar la conducta infractora so pena de caer en los supuestos de reincidencia.
3. Aquél en que se trata sobre el destino de los bienes, si es que existió aseguramiento de mercancía.
4. Aquél que fija una sanción económica a través de la multa.
5. Aquél por medio del cual se manda notificar a las partes y publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Como se puede apreciar, el primer punto es el de mayor trascendencia, puesto que todos los demás son consecuencia de la declaración formal de infracción.

Como se dijo anteriormente la Ley de Propiedad Industrial no contempla recurso alguno que revoque sus resoluciones de contienda, por lo que las vías procedentes, son el Juicio de Amparo Directo en contra de las resoluciones y el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo por lo que hace a las multas impuestas por el IMPI al infractor.

De acuerdo con lo anterior se concluye que las resoluciones del IMPI se consideran definitivas ya que no admiten recurso administrativo alguno o cuando la interposición del recurso sea optativo.

CAPITULO TERCERO

LA IMITACIÓN DE MARCAS EN MÉXICO

3.1. IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN MARCARIA

La teoría tradicional de la marca, sostiene que esta es una institución de orden público porque cumple una función social al proteger al público consumidor, informándole en términos inequívocos, el origen del bien o del servicio marcado. La marca al individualizar los bienes y servicios, protege los intereses del público consumidor y por eso, a su vez, recibe la tutela del orden jurídico.

La marca como hemos visto, busca diferenciar determinados productos y servicios, con el fin de que el público consumidor no caiga en el error al adquirir otros similares, es por ello que al proteger la marca se protege a los consumidores.

La existencia de la marca se justifica desde el punto de vista legal, porque es un instrumento de protección para el público consumidor.

El hombre por naturaleza y por necesidad, tiende a distinguir sus propiedades de las de los demás, lo cual puede ser una de las razones de que las marcas han ido adquiriendo fuerza a través del tiempo y en la actualidad tienen gran importancia e injerencia en la actividad económica de nuestro país, esto debido a que los consumidores optan muchas veces por escoger un producto o servicio que por generaciones les ha brindado determinada calidad o bien que por la costumbre o el conocimiento del mismo simplemente lo adquieren sin importar el precio que varía de otros de su misma especie.

Así pues nos encontramos con empresarios que a través del tiempo han tratado de que sus productos o servicios lleguen a la mayor cantidad posible de personas, muchas veces traspasando fronteras con el fin de ampliar su campo, lo cual, en varias ocasiones, ha sido un problema con el que se han topado inversionistas extranjeros en nuestro país, ya que algunos a los que se les conoce como “piratas” se han aprovechado y han registrado a su nombre diversas marcas mundialmente conocidas con el fin de engañar al público y obtener grandes beneficios, muchas veces haciéndolo exactamente igual y otras muchas cambiando el orden o alterando discretamente su significado.

Lo anterior trae consigo graves problemas tanto para el productor, ya que su marca puede verse confundida o bien invadida, restándole consumo o prestigio, así como para el consumidor, que puede confundirse obteniendo productos o servicios distintos a los que se pretende consumir.

Así pues se concluye que por lo anterior los derechos de marcas deben ser otorgados a sus legítimos titulares y regulados por la Ley de la Propiedad Industrial y a su vez protegidos de manera eficaz por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

3.2. USO ILEGAL DE MARCAS

El uso ilegal consiste principalmente en una alteración de la marca registrada de otro; dicho de otro modo consiste en el empleo de la marca de otro, tal como está registrada, o agregándole el propio nombre o sin él en los productos y servicios o ya sea alterándolas.¹

¹ SEPULVEDA, Cesar, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, 2da. Edición México, 1991, pág. 214.

La Ley de 1903 expresaba con buen sentido que el uso ilegal se configuraba cuando la marca registrada se empleaba de manera distinta es decir como si fuera otra, ya sea por una adición, sustracción o alteración.

3.3. FALSIFICACIÓN DE MARCAS

César Sepúlveda² nos dice que tanto en la teoría tradicional como en los ordenamientos de otros países así como en la tradición jurídica mexicana se observa que la falsificación consiste en la reproducción total y plena de los signos distintivos usados por otro industrial o comerciante y registrados como marca; en otras palabras la falsificación es la acción de reproducir o imitar una marca, es decir, la fabricación material de una marca ajena.

No obstante también puede definirse de la siguiente manera; el delito de falsificación consiste en una reproducción más o menos perfecta de la marca, de manera que se pueda producir una confusión entre la marca verdadera y la contrahecha; es decir la copia servil de la etiqueta registrada o dicho de otro modo como la fotografía sin retoque de la marca registrada.

Pero también puede hablarse de falsificación de marcas cuando existan pequeñas diferencias entre la auténtica y la falsificada, y que tales diferencias sean distinguibles sólo por peritos, no cuando sean apreciables por el común de las gentes porque entonces se está en presencia de imitación.

Dado lo anterior parece conveniente puntualizar más la materia y referirse a las clases de marcas y de esta manera resaltar las notas esenciales de la figura delictiva; por ejemplo en las marcas constituidas únicamente por una denominación, es decir nominales; la falsificación se configura siempre que el infractor use la misma denominación aun cuando emplee otro tipo de letra o

² Ibid. Pág. 210.

diferente color, u otro tamaño, aún cuando se haga acompañar esa denominación de otros elementos.

Por lo que hace a las marcas formadas por elementos gráficos se establece que habrá falsificación cuando la contrahecha sea una reproducción servil de tales elementos, aun cuando no haya absoluta identidad. Por último en aquéllas cuya característica esencial consista en el envase o envolturas, debe considerarse que hay falsificación cuando exista una gran semejanza entre la marca original y fraudulenta.

Por último existen autores que afirman que existe la llamada “falsificación parcial” que no es sino cuando una parte de la marca se copia servilmente en tanto que en los elementos secundarios de la falsa se emplean componentes diferenciales.

3.4. LA IMITACIÓN DE MARCAS

En términos generales puede decirse que la falsificación comprende la imitación, es decir, la imitación se refiere a unos, y no a todos los elementos de la marca, como en el caso de la falsificación.

La imitación provoca la confusión entre los consumidores utilizando elementos parecidos, disponiéndolos en forma análoga o utilizando colores similares, de manera que se obtenga un conjunto semejante al que presenta la marca auténtica. Por lo tanto existe imitación cuando una marca determinada puede llegar a confundirse con una marca registrada.

Es decir la imitación tiende a obtener el aspecto de conjunto representado por la marca original, con más o menos analogía sin que una o la otra de sus partes sea necesariamente una copia servil de la imitada; por tanto basta con que

exista posibilidad de confusión; por lo que la constante consiste en enmascarar la imitación por medio de la reproducción de los elementos más notables de la marca que se desea copiar, introduciendo en está variaciones, supresiones, o adiciones en los elementos secundarios.³

Dicho lo anterior se puede establecer con merecida precisión técnica que la distinción entre la falsificación y la imitación tiene mucho valor en cuanto a la evidencia; es decir en la falsificación no existe prácticamente el problema de probar, porque basta con encontrar la identidad o la igualdad entre la marca fraudulenta y la auténtica para que sin mayores consideraciones se declara que esta infracción está presente.

En tanto que la imitación, por el contrario, se tienen que afirmar las analogías y las diferencias que se encuentren entre la marca imitada y la imitadora; en otras palabras tiene que hacerse una apreciación de los elementos característicos de cada una de las dos marcas.

En el caso de la falsificación, se realiza una apreciación analítica para saber si la marca ha sido reproducida en los elementos esenciales y característicos, en tanto que en el de la imitación, se efectúa una apreciación sintética en el conjunto para examinar la posibilidad de confusión entre las dos marcas por el público.

Dado lo anterior puede decirse que el criterio subjetivo esta normado por reglas objetivas y siempre se debe apreciar, con base en ellas, si es factible la contusión o el engaño.

Por tanto en primer lugar debe atenderse a las semejanzas que existan entre la marca auténtica y la imitadora, semejanzas que pueden ser visuales o fonéticas. En segundo término, deben verse las semejanzas por encima de las

³ Ibid. Pág. 211.

diferencias, esto es, resulta más importante para determinar una imitación que existan algunos elementos parecidos, sobre todo si ellos son principales, que cuando haya elementos secundarios diversos.

Por último otra regla de apreciación de la imitación es que hay que atender al conjunto, aunque cada uno de los elementos de la marca imitadora pudiera aparecer diferente. Otra de las buenas normas de la apreciación de la imitación es que las marcas ya sea la imitada e imitadora deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

3.5. LA IMITACIÓN COMO IMPEDIMENTO DEL REGISTRO DE MARCA

Como se mencionó anteriormente una marca tiene como función diferenciar a un producto o servicio de otro de su misma especie, sin embargo hay quienes se aprovechan del éxito o prestigio de alguna marca utilizando un nombre similar al de la marca registrada ocasionando confusión en el consumidor. Para prevenir dicha confusión, la legislación tuvo a bien establecer una amplia gama de figuras a las que expresamente se considera como no registrables.

A partir de ello se ha negado el registro de solicitudes de marca a casos como el de la videgrabadora Panatronic; el caso de las cintas para video en cuyo documento se solicitaba la marca vídeo tape, que ocasionaría confusión por ser de uso común y descriptivo de los artículos que se pretendían amparar.

De igual forma se negaría el registro de solicitud de la marca Sobritas para amparar papas fritas, por la confusión que proyectaría en el público consumidor; y en general con cualquier signo o dibujo en grado de confusión con una marca registrada, será negada de plano la solicitud de registro de marca.⁴

⁴ CARRILLO, Toral, Pedro, El Derecho Intelectual en México, Ed. Plaza y Valdés, México, 2002, pág. 156.

Con la internacionalización de nuestras leyes han surgido normas materiales que, no obstante pertenecer a nuestro sistema jurídico, tienen vocación internacional; tal es el caso de la protección a las marcas notoriamente conocidas, cuyo surgimiento fue a raíz de la gran cantidad de casos de marcas de prestigio internacional que, habiendo sido comercializadas en otros países, fueron registradas en nuestro territorio por persona diferente del titular de la marca en el extranjero, con un claro detrimento a un titular quien se veía impedido a registrar su marca en nuestro país por existir registro previo a nombre de otra persona. Las reformas a la LPI otorgaron protección especial a las marcas “notoriamente conocidas” al establecer que no son registrables las denominaciones iguales o semejantes a una marca que se considere como notoriamente conocida en México.

Por lo tanto el Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial expresa “no serán registrables como marcas”:

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

Por lo que hace a aquellos casos en los que el signo que se pretende adoptar como marca debe ser denegado por existir derechos anteriores de terceros sobre el mismo, llamadas “prohibiciones “relativas. En estos casos el signo registrable –no es genérico, ni descriptivo, ni engañoso, ni ilegal-, pero no esta disponible.

La LPI, siguiendo la tradición que al respecto han establecido las leyes en esta materia, establece como pauta general que no se puede registrar una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, o en trámite, aplicada a los mismos o similares productos o servicios

La piedra angular del análisis que sirve para determinar cuando una marca puede coexistir con otra para los mismos productos o servicios, lo constituye la existencia o inexistencia de similitud en grado de confusión, entre las marcas de que se trate.

Lo anterior se traduce en que la LPI determina, como parámetro dominante en este tema, el que entre las marcas que distinguen productos o servicios iguales o similares, no pueda presentarse confusión; en una primera instancia, en la protección que el titular de una marca registrada merece para que su producto o servicio sea fácilmente identificable, pero en un segundo momento esta disposición permite asegurar que el público consumidor no cometerá un error por confundir marcas.

Por lo que hace al concepto de semejanza ha de ser apreciado en función de su aptitud para generar confusión. Este es el resultado que la ley trata de evitar y es por tanto una cuestión de grado, ya que se trata de aplicar un concepto jurídico indeterminado, valorando cada paso con arreglo a la sana crítica y al sentido común.

En cuanto a los aspectos para el análisis de confusión entre marcas Mauricio Jalife⁵ nos dice que ni la LPI ni el Reglamento, contienen regla alguna que permita determinar los casos en que existe “similitud en grado de confusión”

⁵ JALIFE, Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de La Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México, 2002, pág. 200.

entre marcas. En este sentido, sólo las tesis de jurisprudencia establecen algunos criterios, así como los que la propia práctica cotidiana ha permitido desarrollar.

En general, los aspectos más relevantes en la tarea de determinar las similitudes y diferencias entre las marcas, para establecer los casos en que la coexistencia de las mismas puede darse, se centra en los siguientes aspectos:

- Contraste de las marcas atendiendo a su aspecto visual, fonético y conceptual;
- En función a los productos o servicios que distinguen;
- En atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto;
- En función del público al que se dirigen los productos y servicios, y
- En razón de los lugares

En un sentido general, la doctrina y la jurisprudencia han consagrado el principio de que para la determinación de la posible confusión entre marcas, el análisis debe realizarse de manera global y automática, situándose en una posición similar a la del público consumidor frente a los productos o los servicios distinguidos con las marcas en cuestión.

La comparación ha de realizarse siempre desde un punto de vista sintético –es decir-, integrando en una percepción global todos los elementos, tal como lo hace el consumidor que atiende a la impresión de conjunto- y no analítico, descomponiendo la marca en sus distintos elementos integrantes para analizarlos separadamente, pues no es esta la forma en la que el consumidor percibe las diferencias. Hay que tener en cuenta, además, que no siempre el consumidor tiene a la vista las marcas que compara, sino que la elección se hace entre marcas que sólo recuerda.

La exigencia de una comparación de conjunto no es incompatible con la necesidad de otorgar especial relevancia al elemento dominante, sea este

denominativo, visual o conceptual, dentro del conjunto de marca, cuando ese elemento, por su fuerza de impacto visual, por su significado o por su impacto fonético, condiciona la percepción global. El elemento dominante puede ser el nominativo, el fonético o incluso el visual, cuando la fuerza del impacto visual de la representación gráfica domina en el diseño y es lo más característico del mismo. O bien puede ser conceptual, esto es, lo que los términos significan, prevaleciendo incluso sobre el fonético-nominativo⁶.

En cuanto a los productos y los servicios distinguidos en el análisis de confusión de marcas, 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.

Sin embargo en el caso de las marcas notoriamente conocidas la protección de la marca se proyecta más allá de los productos para los que ha sido registrada y sus similares y que por lo tanto deben considerarse incompatibles con cualquier otra –sea igual o semejante- aunque distingan productos diferentes.

Ya que, como consecuencia de su uso intenso y prolongado en el mercado, de las campañas publicitarias o de promoción o de la calidad de sus productos que distinguen, han adquirido un prestigio y un valor económico autónomo, independiente de los productos que distinguen, y capaz de arrastrar, por su potencia publicitaria y su poder inductor de compras, la preferencia de la clientela, sea cual fuere la gama de productos a que se apliquen, proyectando una imagen de marca directamente asociada al crédito de una empresa⁷.

Por otro lado la coincidencia de vocablos en el análisis de confusión de marcas, se establece usualmente que, cuando un vocablo aparece formando parte

⁶ *Ibíd.* págs. 200-201

⁷ *Ibíd.* Págs. 214-215

de dos marcas, propiedad de diferentes titulares, implica que entre las mismas exista cierto grado de similitud o asociación, pero atendiendo a los siguientes aspectos:

a) El IMPI, ha interpretado que existe confusión entre marcas, cuando la que se encuentra registrada queda totalmente comprendida dentro de la que se pretende registrar.

b) Cuando se presentan para su análisis marcas, de diferentes titulares las cuales se forman por dos o más vocablos y en uno de ellos existe coincidencia, la determinación debe centrarse en función de sí el vocablo no coincidente es suficientemente distinto en ambas marcas.

c) Cuando una empresa ha desarrollado una marca que comúnmente forma parte del conjunto de todas sus marcas, se impide a un tercero que registre en forma alguna dicha marca. La anterior directriz puede considerarse como una excepción a la regla general, la cual encuentra su fundamento en el hecho de que si una marca es elemento común de las diferentes combinaciones que una empresa emplea en el comercio, su utilización por un tercero generaría confusión en el público consumidor, en detrimento simultáneo del titular de ese elemento común.

d) En el caso de nombres propios se permite el registro por parte de titulares distintos, siempre que la coincidencia recaiga sobre el nombre, pero no sobre el apellido. En este principio se aplica una lógica similar a la que opera en la vida real. En el sentido de que pueden existir dos personas con el mismo nombre de pila, pero la diferencia se establece con la mención del apellido correspondiente.

e) Cuando las marcas incluyen un mismo prefijo, el análisis debe centrarse en la parte restante de la denominación. Existe una marcada tendencia a registrar marcas que, con función de evocatividad incluyen un prefijo en combinación con expresiones adicionales.

Los canales de comercialización en el análisis de confusión de marcas, en muchos casos un argumento empleado por quien pretende registrar una marca y le es citado un registro que ampara una marca similar en grado de confusión y destinada a las mismas clases de productos o servicios, es el consistente en que por emplear los titulares diferentes canales de comercialización, la confusión no puede presentarse.

Este es un razonamiento que en determinado momento puede considerarse extralegal, ya que siempre queda a favor del titular de una marca registrada la posibilidad de aplicarla a productos comprendidos en la clase amparada, y de modificar las formas y canales de comercialización de sus productos o de prestación de sus servicios.

En cuanto a la especialización del mercado destinatario de las marcas en conflicto el Manual de Examen de la Oficina Española explica que el grado de especialización del destinatario de los productos es utilizado como un criterio que puede aplicarse lo mismo para el instrumental quirúrgico, médico u odontológico, aparatos científicos, o material de laboratorio que adquieren profesionales con un conocimiento más preciso de las características de los productos y de las marcas que los distinguen; así como a las diversas áreas de especialización de productos, sean deportivos, de electrónica o hasta de alimentos.

No obstante otro criterio de diferenciación lo constituye el propio costo del producto ya que el grado de atención del consumidor, aumenta significativamente en estos casos, disminuyendo en consecuencia la posibilidad de error⁸.

3.6. LA IMITACIÓN COMO CAUSA DE NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO

Anteriormente en el capítulo segundo se estableció que uno de los objetivos del registro de una marca es que tenga consecuencias jurídicas, protegiendo al titular al concederle el derecho exclusivo de explotación; sin embargo, una gran cantidad de solicitudes de marca se encuentran viciadas desde la presentación de la misma, o bien, en el examen de fondo encontramos que la figura o palabra que desea registrarse como marca es semejante en grado de confusión a otra que se encuentra debidamente registrada. Ante esta situación, la ley de la materia prevé la nulidad del registro correspondiente.

Pedro Carillo⁹ nos dice que de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, el registro de una marca es nulo cuando 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, siempre que, quien haga valer el mejor derecho de uso anterior compruebe haber usado la marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación, o en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.

Por lo tanto se puede declarar la nulidad del registro de una marca cuando: “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

⁸ *Ibíd.* pág. 231

⁹ CARRILLO, Toral, Pedro, *El Derecho Intelectual en México*, Ed. Plaza y Valdés, México, 2002, pág. 174.

la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación, o en su caso , de la fecha de primer uso declarado por el que la registró”.

Esta es una de las causales que se invoca con mayor frecuencia como fundamento de las demandas de nulidad, ya que constituye la formula que resuelve la confrontación entre derechos generados por el uso y derechos constituidos por el registro de la marca.

Sin embargo el precepto guarda una estrecha relación con lo dispuesto por la fracción I del artículo 92 de la LPI, que establece que “el registro de una marca no producirá efecto alguno contra: un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste”.

3.7. CADUCIDAD Y LICENCIA DE USO

La ley establece que para mantener vigente el registro de una marca, y así poder continuar gozando del derecho de exclusividad otorgado por el registro, no deberá interrumpirse su uso ni dejar de renovarlo. La caducidad se encuentra prevista en los artículos 129 , 130, 133,, 134 y 152 de la Ley de la Propiedad Industrial.

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 su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan 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 los bienes o servicios a los que se aplique la marca”.

Por su parte artículo 133 establece que, la renovación del registro de una marca deberá ser solicitada por el titular o el legalmente autorizado, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el IMPI dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

El artículo 134 contempla que la renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad, que usa la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de la LPI, sin causa justificada.

En cuanto al artículo 152 este nos dice que el registro caducará en los siguientes casos:

- I. Cuando no se renueve en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial, y

II. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del IMPI.

Por lo tanto y de acuerdo con lo anterior; para que el registro de una marca no caduque, se requiere:

I. Que la renovación de la marca sea solicitada dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia o dentro de los seis meses posteriores, y

II. Que no haya dejado de usarse durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada.

Algunos autores consideran que existe “uso de marca” desde el momento mismo en que el bien o servicio de que se trate se pone a disposición del público consumidor a pesar de que pueda no realizarse transacción alguna respecto de dicho bien o servicio, no obstante la marca ya se encuentra cumpliendo su función distintiva.

Por su parte el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que 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.

Dado lo anterior se deduce que el requisito más relevante para que se considere que una marca se encuentra en uso, es que el producto o servicio distinguido por está, se encuentra “disponible”, es decir en posibilidad de que por cualquier medio sea adquirido por el público consumidor.

Adicionalmente se establece la obligación de usar la marca tal y como fue registrada. La mayoría de las marcas llegan a sufrir algunas variaciones con la finalidad de permanecer siempre atractivas, y así captar la preferencia del consumidor. La ley permite que la marca tenga variaciones simples, sin que estas afecten su carácter distintivo; en el supuesto de que las modificaciones alteren sus elementos esenciales, entonces existe el riesgo de que sea declarada la caducidad, por considerarse que la marca no esta siendo usada, sino otra distinta.

El efecto que causa la declaración administrativa de caducidad consiste en que una vez declarada está, ya nadie goza del derecho exclusivo sobre la marca, y por lo tanto cualquier persona puede solicitar su registro.

Por último la caducidad puede hacerse valer por vía de acción, si un tercero interesado en la marca solicita al IMPI, la declaratoria de caducidad, y una vez declarada esta, solicita su registro; o bien la caducidad puede hacerse valer por vía de excepción en caso de que el titular o el legalmente autorizado solicite alguna declaración administrativa en contra de un tercero, y este último manifiesta y comprueba que la marca propiedad del actor, no ha sido usada en un periodo de tres años, trayendo como consecuencia que el IMPI declare su caducidad.

LICENCIA DE USO

Es el contrato por virtud del cual el titular de una marca registrada o en trámite de registro, concede el uso de la misma a una o más personas. Para que el contrato de licencia produzca efectos contra terceros este deberá ser inscrito ante el IMPI y obrar en el mismo expediente del registro de la marca.

Por lo que hace a la procedencia y efectos de la inscripción de licencias; el titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o alguno de los

productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Lo anterior comporta una declaración general sobre la procedencia de las licencias de marcas registradas y en trámite, así como el requerimiento básico para que este tipo de convenios puedan surtir efectos frente a terceros. Dicha declaración abre la más amplia posibilidad para que el titular pueda conceder licencias de carácter exclusivo o no, así como para que la misma comprenda uno o varios de los servicios o productos a los que la marca se aplique.

Por otro lado se requiere que la licencia sea inscrita ante el IMPI para que produzca efectos en perjuicio de terceros, lo que implica que en una interpretación contraria esta debería estimarse que la licencia que no sea inscrita se entiende que produce efectos entre las partes que han celebrado el acto. En cuanto a los requisitos para la inscripción de la licencia la Ley de la Propiedad Industrial nos remite a su Reglamento:

Artículo 10.- La solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, además de los requisitos a que se refiere el artículo 5º de este Reglamento, deberá señalar:

I. El nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del licenciante o franquiciante y licenciataria o franquiciataria;

II. La vigencia del convenio;

III: Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciante la facultad de ejercer las acciones legales de protección del derecho de propiedad industrial materia del mismo;

IV: Tratándose de licencia de uso de marca, los productos o servicios respecto de los cuales se concede la licencia, y

V. Los demás datos que se soliciten en las formas oficiales.

La solicitud deberá acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio en que conste la licencia, autorización de uso o franquicia.

Podrán omitirse en el ejemplar que se exhiba, las estipulaciones contractuales que se refieran a las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciatarlo, usuario autorizado o franquiciatario, las que refieran a información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integren.

La solicitud de inscripción podrá ser presentada por cualquiera de las partes.

Artículo 11. Para la inscripción de transferencias de titularidad o licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite, patentes o registros, en los términos establecidos en los términos establecidos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la ley, deberán cumplirse, deberán cumplirse además de los requisitos señalados en los artículos 9º y 10 de este reglamento, los siguientes:

I. Exhibir dos copias certificadas o con firmas autógrafas del o de los convenios o documentos en que consten las correspondientes transmisiones o licencias,

II. Referirse, en cada promoción, ya sea a patentes, registros de modelo de utilidad y diseños industriales concedidos o en trámite, o bien a marcas registradas o en trámite.

El instituto emitirá un oficio que contenga la resolución sobre la inscripción solicitada, anexando copia del mismo en cada expediente o solicitud.

El solicitante o promoverte podrá solicitar la expedición de copias certificadas del convenio exhibido, a fin de que éstas sean glosadas a alguno o algunos de los expedientes o solicitudes contenidas en el convenio.

Artículo 12.- El Instituto resolverá lo que corresponda sobre las solicitudes o promociones de inscripción a que se refieren los tres artículos anteriores, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de las mismas, o de aquella en que se dé cumplimiento a requerimientos formulados por el Instituto.

Cuando la inscripción solicitada no proceda, por falta de algún requisito, o por cualquier otra causa, el Instituto notificará al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, manifieste lo que a su derecho convenga.

El artículo 137 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que - “Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fija el reglamento de la ley.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas cuando el licenciante y el licenciataro sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes o registros involucrados.

El precepto parece estar dirigido a aclarar, de manera categórica, la procedencia de la inscripción de la licencia sin otro requisito adicional que la presentación de la solicitud correspondiente ante el IMPI; por lo que ahora basta con acompañar la licencia debidamente firmada por las partes ante el IMPI, formular la solicitud correspondiente y pagar la tarifa impuesta para este tipo de actos.

Dado lo anterior y tal y como lo remite el artículo en comento, el Reglamento establece las condiciones adicionales que deben satisfacer para la inscripción de licencias de marcas.

En cuanto a la cancelación de licencias el artículo 138 establece que la cancelación de la inscripción de una licencia procederá primero, cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se le haya concedido licencia; segundo por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas y tercero por orden judicial.

En la primera de las causas que genera la cancelación es evidente que la solicitud conjunta de ambas partes genera la cancelación de la inscripción de la licencia. Por lo tanto la solicitud de cancelación formulada por una sola de las

partes, en consecuencia, debe entenderse como improcedente, lo que atendiendo al principio de equidad es congruente.

Uno de los aspectos más relevantes que debe destacarse de la consecuencia derivada de la cancelación de la inscripción de la licencia, es que ésta únicamente hace cesar los efectos producidos por la inscripción, es decir, la oponibilidad de la licencia frente a terceros.

En cuanto al último supuesto el legislador pretendió, en este caso reconocer expresamente la jerarquía que merece el mandato judicial, especialmente en casos en los que de manera natural corresponde a la competencia de los juzgados civiles pronunciarse.

En consecuencia es lógico que de una disputa respecto de una licencia, la sentencia respectiva pudiera declarar su rescisión o, bien, que la terminación ha operado, en cuyo caso la cancelación de la inscripción de la misma es una de las derivaciones jurídicas inmediatas.

Las obligaciones que tiene a su cargo el usuario, el artículo 139 señala que, “los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta ley”.

Lo anterior establece la pauta de que, para estimar como procedente una licencia de uso de marca, es indispensable que los servicios o los productos fabricados por el usuario correspondan a la misma calidad de los productos y servicios del titular de la marca.

De hecho, esta obligación impone la condición de que el contrato incluya una previsión sobre el particular, ya que su omisión podría ser considerada por el IMPI como causa de negativa de la inscripción.

La parte final del artículo 139, consistente en imponer al usuario la obligación de que los productos o el establecimiento donde se prestan los servicios indiquen el nombre del usuario y demás datos prevenidos por el Reglamento, es para que, el consumidor esté advertido de que los productos y servicios provienen de una persona distinta del titular de la marca.

Las acciones ejercidas por el usuario, el artículo 140 refiere que “la persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular”.

Entonces el usuario de una marca está impedido para fundar acciones en el registro correspondiente, cuando no ha adquirido la calidad de “usuario autorizado”, por medio de la inscripción correspondiente.

En consecuencia en ningún caso podemos interpretar esta disposición como legítimamente de acción alguna al usuario de una marca que corresponde a una solicitud de registro, sino únicamente a quien es usuario autorizado de una marca registrada. La expresión “defensa de derechos” se refiere a los casos de infracción o delito, pero no a casos de nulidad o caducidad, que por su propia naturaleza deben corresponder en forma exclusiva al titular. En todo caso, si este desea descargar su defensa en la persona del usuario, deberá hacerlo mediante el instrumento adecuado es decir, por medio del mandato y no mediante una licencia de uso de marca.

En cuanto a la equiparación que se hace del uso por parte del usuario y el titular el artículo 141 refiere que el “uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita ante el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca”.

Lo anterior establece una de las consecuencias jurídicas más importantes derivada de la inscripción de la licencia de uso de marcas, consistente en que el empleo que de la misma realice el usuario, se tendrá como efectuado por el titular de la marca registrada.

La disposición tiene un significado especial por lo que hace al beneficio que el titular pueda obtener a través de la concesión de una licencia, en aquellos casos en que éste no hace uso de la marca en forma directa, ya que este recurso permite conservar los derechos del registro. Dado que el artículo 130 establece que los derechos derivados de un registro caducan, en aquellos casos en que la misma no es usada durante tres años consecutivos, por lo que la inscripción de la licencia en estos casos resulta imprescindible.

En cuanto a la franquicia podremos decir que la Ley en su artículo 142 establece que existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta designe.

En consecuencia quien conceda una deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la

información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta ley.

En términos generales, la Ley define acertadamente y responde adecuadamente a la naturaleza y características del contrato de franquicia, comprendiendo los diversos tipos que existen.

Las exigencias que se imponen al franquiciatario, sólo se exige una y es la que se contiene en el segundo párrafo del artículo 142 consistente en facilitar, al potencial franquiciatario, por lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de la Ley.

3.8. CLASES DE CONFUSIÓN

3.8.1. CONFUSIÓN VISUAL

La doctrina y la jurisprudencia han consagrado el principio de que para la determinación de la posible confusión entre marcas, el análisis debe realizarse de manera global y automática, situándose en una posición similar a la del público consumidor frente a los productos o los servicios distinguidos con las marcas en cuestión.

Aplicando este concepto a la determinación de la importancia que representa el aspecto gráfico de las marcas en su contraste con otras, llegamos al punto de concluir que es una faceta que debe vigilarse minuciosamente, ya que muchas de las limitaciones suelen generarse en el diseño de los empaques, presentaciones o envases de los productos. En ellas se observa, en una primera vista de golpe, sin realizar mayores análisis, que las marcas son tan similares que se confunden.

En ocasiones son tan reiteradas las situaciones en las que existiendo denominaciones totalmente distintas e inconfundibles, la disposición de los elementos en cada una de las etiquetas hace que, en un determinado momento, una pueda ser seleccionada por el consumidor, ante la similar conformación de su medio gráfico de identificación.

Aunado a lo anterior si se añade el hecho de que aun y cuando en diferentes áreas del diseño, ambas etiquetas combinan los mismos colores, y que los envases de este tipo de productos son normalmente iguales, amén de que se expenden en los mismos lugares y hasta en los mismos anaqueles, entendemos como definitivo el hecho de una de las dos marcas imita en el aspecto gráfico a la otra.

Sin embargo a pesar de que el imitador pueda invocar como elemento de mucho peso en la diferenciación de las marcas la existencia de denominaciones inconfundibles, si los elementos gráficos fueron materia de reserva del registro de una marca, éstos constituyen un medio de identificación que no puede ser imitado. De hecho, diversas tesis jurisprudenciales han establecido el principio de que para determinar la concurrencia de confusión entre marcas, debe estimarse que la sola posibilidad de confusión es suficiente para impedir que la marca que se pretende coexista con la ya registrada.

Por lo tanto el elemento visual tiene tal relevancia como medio identificador de un producto o servicio, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial suele conceder registros de marca atendiendo a la circunstancia de que sus elementos gráficos individualizan un producto o un servicio que, de considerarse únicamente su denominación, pudieran no ser concedidos.

3.8.2. CONFUSIÓN FONÉTICA

En cuanto al aspecto fonético, cabe señalar que, en general, se aplican los mismos criterios que para contrastar las marcas en su aspecto visual, con las peculiaridades que la naturaleza de los elementos en comparación exige.

Un primer criterio al realizar el examen de marcas para determinar su posible confusión, es el consistente en situarse en la posición del consumidor, atendiendo al efecto que una denominación puede producir al ser pronunciada o leída, en la tarea de selección. Es obvio que si las diferencias estriban únicamente en elementos irrelevantes, la confusión estará presente y las marcas no deberán coexistir, ni jurídica ni comercialmente.

Cuando se mencionó que para la tarea de determinar la similitud entre marcas se debía recurrir a ubicarse en la posición del consumidor, debe situarse en la posición de que el comprador puede encontrar, en el lugar del producto que pretende adquirir, uno con similares características de presentación y con una marca que de entrada “le parece” que es la que busca.

No obstante en ocasiones el público nunca está totalmente familiarizado con una marca que sea de su preferencia, sino que puede ser orillado a seleccionar una marca particular ya sea por recomendaciones, publicidad, o por alguna compra anterior, que desde luego no fija en su mente todos los elementos del producto o servicio (entre ellos la marca), permitiendo su fácil identificación. Por ello, las autoridades competentes deben hacer gala de buen juicio y suspicacia en la determinación de los registros de marca que son procedentes, ya que al amparo de registros dolosamente obtenidos, suelen imitarse marcas que el público distingue con su preferencia.

En consecuencia dentro del análisis fonético es importante considerar que la coincidencia y cadencia de las letras vocales suele imponerse al rol que cumplen las consonantes, ya que son las que realizan la función de integración fonética.

3.8.3. CONFUSIÓN IDEOLÓGICA

El aspecto conceptual, también conocido como “ideológico”, “semántico” o de “significado”, es sin duda el menos relevante en el análisis que se realiza para determinar si una marca es o no similar en grado de confusión a otra. Sin embargo, la decisión sobre el grado de similitud entre dos marcas suele ser tan problemático, que el aspecto conceptual puede constituirse en el punto que desequilibra la balanza.

Sin embargo, el aspecto conceptual atiende específicamente a la idea que la marca proyecta en la mente del consumidor, por el significado propio del vocablo en nuestro idioma o por el que éste adquiere por su utilización cotidiana. Por lo que uno de los casos en que la consideración del aspecto conceptual adquiere mayor relevancia en el análisis de confusión de marcas es precisamente cuando se pretende registrar como marca una palabra en idioma inglés, cuando la misma palabra se encuentra previamente registrada en español, o la inversa.

Como en el caso de la Empresa Chocolates finos, S.A., que cuenta con el registro de la conocida marca “Kisses”, que distingue “chocolates”, por lo que es conveniente que dicha empresa registre como marca de protección la palabra “besos”, ya que se corre el riesgo de que las autoridades juzguen que la coincidencia de significados no constituye un elemento que genere confusión entre las mismas, concediendo a un tercero el registro de la marca besos para distinguir el mismo tipo de productos.

No obstante que en el presente caso, se aprecia que entre las denominaciones besos y “kisses” no se presenta similitud alguna en los aspectos fonético o visual, mientras que en el aspecto conceptual, por ser una traducción de la otra, la coincidencia es absoluta. Es decir, la idea que evocan en la mente del consumidor es exactamente la misma.

Ya que como no es posible determinar que visual y fonéticamente las marcas son similares, cabe decir, que en el aspecto conceptual ambas denominaciones provocan la misma idea en la mente del consumidor, por lo que la conclusión debería conformarse en el sentido de que dichas marcas no deben coexistir cuando su titularidad la ostenten diferentes empresas.

3.9. JURISPRUDENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

Como se sabe el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es la autoridad administrativa competente para substanciar, resolver e imponer las sanciones correspondientes a las infracciones administrativas, el cual durante el desempeño de su facultad resolutoria, ha tenido que aplicar su propio criterio para determinar cuando existe o puede existir probabilidad de confusión entre dos marcas, criterio que podemos apreciar en las dos siguientes resoluciones emitidas por dicha autoridad.

I. ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LA MARCA “SABRITAS” EN CONTRA DE LA MARCA “SABROSITAS”

Antecedentes: La empresa PEPSICO, INC., titular de la marca 98999 SABRITAS, solicitó la declaratoria de infracción administrativa, que a su juicio cometió la C. ANA LUCIA JOCH IGA, por utilizar la denominación SABROSITAS, la cual es similar en grado de confusión a la marca de su propiedad, señalando la actora como sustento de su acción la hipótesis normativa prevista en la fracción II, inciso b) , del artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, aplicable conforme

al artículo 3° transitorio de la Ley de Propiedad Industrial, considerando que la demandada usa 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.

En consecuencial el Instituto determinó que del análisis de la fracción mencionada se desprenden las siguientes hipótesis descritas a continuación:

a) Que exista una marca registrada, propiedad de una persona física o moral.

b) Que un tercero use en productos o servicios similares una denominación o diseño parecido en grado de confusión a dicha marca registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la SECOFI.

En relación con las hipótesis en análisis, la autoridad advirtió lo siguiente:

En primer lugar se actualizó la primer hipótesis, toda vez que se acreditó la existencia del expediente de marca 98,999 SABRITAS En el cual se apreció que su titular es PEPSICO, INC., que es una marca nominativa, misma que se encuentra vigente y surtiendo plenamente sus efectos legales, y ampara alimentos y sus ingredientes.

Para que se actualice el segundo supuesto la referida autoridad procedió a analizar que la denominación SABRITAS es similar en grado de confusión a la marca 98,999 SABRITAS, propiedad de la actora, señalando lo siguiente:

De la comparación de las denominaciones en conflicto conformada por la denominación SABROSITAS y de la marca registrada 98,999 SABRITAS, se aprecia claramente que la primera de ellas se conforma con 10 letras, cuatro sílabas y un diseño que se ubica en la letra “O” de la denominación SABROSITAS la cual consiste en la figura que pretende la de una nariz de payaso que tiene su medio rostro en la parte superior de dicha letra, y cabello a los lados del mismo

rostro, y en uno de los laterales superiores de la cabeza, un sombrero, y la denominación y diseño SABROSITAS.

Por su parte la marca 98,999 SABRITAS, es una marca nominativa, es decir, sin diseño, que tiene ocho letras y que se subdivide en 3 sílabas, que comparada con la denominación SABROSITAS, se aprecia claramente que las dos tienen como elemento común las letras **S A B R I T A S**, sólo que en la denominación de la demandada está intercalada, entre la cuarta y quinta letra, las letras “O” y “S”, que no dan a dicha denominación la suficiente distintividad, sino una imitación o similitud marcaria, toda vez que la demandada además de reproducir en toda su integridad la denominación de la marca de la actora, agrega como nuevos elementos las letras “O” y “S” y el efecto que producen en el público consumidor al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, es de confusión, pues es de suponerse que dicho público no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, con lo que se acredita plenamente la similitud entre las denominaciones en conflicto, y que se aplican a los mismos productos. Para mayor claridad se ejemplifican las denominaciones en conflicto:

S A B R I T A S
S A B ROSI T A S

En apoyo a lo anterior se cita el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

La imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en su integridad o en sus partes principales, sino también suprimiendo alguno o varios de sus elementos, agregándoles otros nuevos o introduciendo en ella modificaciones y procurando en todo caso que el aspecto general que presente la marca pueda inducir a la mayoría de los consumidores a error para decidir, concluyendo que no debe verse ante todo, si entre la marca imitada y la otra

existen diferencias, sino fundamentalmente por la semejanzas que se adviertan, su naturaleza y extensión, la generalidad del público puede confundirse”.

JUICIOS DE AMPARO EN REVISIÓN 2245/49.- MONSATO CHEMICAL CO.- 498/65 WINTHROP PRODUCTS.- 598/52 NANEFOLD SUPPLIES CO. Y 5119/45 THE COCA COLA CO.

Asimismo, para sustentar el análisis anterior se invoca por analogía la siguiente jurisprudencia:

MARCAS. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es, **al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere**, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la

confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.- BARCO DE CALIFORNIA; 1459/79.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE VOTOS. SÉPTIMA ÉPOCA: VOLUMENES 157-162 SEXTA PARTE, PÁG 106.- AMPARO EN REVISIÓN 146/81.- LABORATORIOS MILES DE MEXICO, S.A. 749/81.- INTELECTUAL HOTELS CORPORATION.- UNANIMIDAD DE VOTOS. SÉPTIMA ÉPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PÁG. 205.

De lo señalado anteriormente, es evidente que la denominación, SABROSITAS, empleada por la demandada, es parecida en grado de confusión a la marca 98,999 SABRITAS propiedad de la actora, máxime que dicha denominación se aplica a los mismos productos amparados por la registrada, por lo que la denominación SABROSITAS empleada por la demandada contraviene uno de los principios marcarios que es el de la distintividad, que deriva de la esencia misma de la marca, por cuanto que su objeto está destinado a diferenciar un producto de otro del mismo género, por lo que se considera que es el producto en sí mismo en lo que el consumidor dirige normalmente su atención.

Del mismo modo, a foja siete, la resolución de nulidad, de fecha 21 de abril de 1995, declaró la notoriedad de las marcas SABRITAS tal como sigue, entre las que se encuentra el registro 98,999 SABRITAS: "... cabe agregar que las marcas propiedad de la actora son notoriamente conocidas en nuestro país, debido a la publicidad que de las mismas se ha realizado en los diversos medios masivos de comunicación desde hace muchos años, así como al monto de ventas en la República Mexicana, situaciones que no han podido pasar desapercibidas para la demandada quien al utilizar un signo distintivo semejante en grado de confusión

con el protegido por los registros marcarios propiedad de la actora, realiza actos de competencia desleal, ya que todas las marcas se aplican a productos similares a saber, alimentos y sus ingredientes.

De lo anterior se concluye que la existencia de la denominación SABRITAS, no ha sido ignorada ni por el público consumidor, ni por la demandada, menos aún teniendo la notoriedad de la misma, que se conoce desde hace muchos años por la publicidad realizada en los medios masivos de comunicación y por el monto de las ventas en el territorio nacional.

Además adminiculando entre sí las pruebas analizadas dentro de este capítulo resulta que la marca propiedad de la actora tienen una fecha legal de 6 de octubre de 1959, y la del expediente 102,385 SABROSITAS, tiene fecha legal de 4 de diciembre de 1990, es decir la segunda se solicitó casi 31 años después de la primera, además de que ambas denominaciones en conflicto se aplican a los mismos productos.

De las probanzas analizadas dentro de este capítulo, admiculadas entre sí, y del análisis anterior, se desprende que la denominación SABROSITAS usada por la demandada y contenida en los empaques y etiquetas de sus productos, es parecida en grado de confusión a la marca registrada 98,999 SABRITAS empleada por la actora para la comercialización de sus productos, máxime que las denominaciones en conflicto se emplean para distinguir los mismos productos, por lo que resulta la actualización de la causal de infracción contenida en la fracción II, del inciso b), del artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, invocadas por la actora, de donde además se desprende la realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implican competencia desleal.

Toda vez que la actora demostró los hechos constitutivos de su acción con las constancias que obran en el expediente en que se actúa y tomando en cuenta lo señalado en este capítulo se concluye que habiendo adecuación de los hechos a las causales de infracción invocadas por la actora, y contenidas en el inciso b), fracción II, del artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, ordenamiento legal aplicable conforme al artículo 3º Transitorio de la Ley de Propiedad Industrial en vigor, resulta procedente la declaración de las mismas.

Por lo que se **RESUELVE**:

I. Se declara la infracción administrativa previsto en el artículo 210, inciso b), fracción II de la Ley de Invenciones y Marcas, en relación con la marca 98,999 SABRITAS, por parte de la C. ANA LUCIA JOCH IGA Y/O propietario del establecimiento comercial ubicado en Agata No 350 Mariano Otero y Prolongación Tepeyac.

2. ANÁLISIS DE CONFUSIÓN ENTRE LAS MARCAS “PIZZA HUT Y DISEÑO” EN CONTRA DE LA MARCA “PIZZA HOT”

Antecedentes: La empresa PIZZA HUT, INC., solicitó la investigación de infracción administrativa por parte del propietario de la negociación ubicada en Avenida San Lorenzo No 17 D. Cd. Juárez Chihuahua, toda vez que tuvo conocimiento que la negociación demandada usa sin su consentimiento una marca parecida en grado de confusión a la marca 398280 PIZZA HUT (Y DISEÑO), para amparar la misma clase de servicios, por lo que considera que lesiona e invade los derechos derivados de la marca antes citada; invocando al efecto la hipótesis normativa prevista en la fracción IV del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

De él análisis de la citada fracción IV, se desprenden las siguientes hipótesis:

- a) Que exista una marca registrada propiedad de una persona moral
- b) Que un tercero use en productos o servicios iguales o similares, una denominación o diseño parecido en grado de confusión a dicha marca registrada.

En cuanto a la primera hipótesis, la actora ofreció como prueba, entre otras, la documental pública consistente en el expediente oficial 398280 PIZZA HOT Y DISEÑO, de los que se desprende que la titularidad del registro marcario mencionado corresponde a PIZZA HUT, INC, asimismo se observa en dichas probanzas que dicha marca tiene fecha legal de 14 de marzo de 1990 y de fecha de concesión del título 21 de agosto de 1991, y que fue otorgado para amparar servicios de restaurante de la clase 42 de la clasificación internacional de Marcas, documentales que hacen prueba plena, a favor de la actora, en cuanto que, con la misma demuestra que es titular de la marca 398280 PIZZA HUT (Y DISEÑO) y que por ello goza de los derechos derivados de dicho registro marcario, entre los que se encuentra su protección contra actos de competencia desleal y por ende se actualiza la primer hipótesis del supuesto jurídico en estudio.

Para que se actualice la segunda hipótesis del supuesto jurídico señalado, es necesario que la actora demuestre verazmente que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión a la marca 398280 PIZZA HUT, para proteger la misma clase de servicios.

Para acreditar tales extremos, la actora ofreció como prueba la instrumental pública referente al acta levantada con motivo de la visita de inspección practicada en el establecimiento de la demandada, misma que tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicación supletoria en esta materia, en la que se aprecia que como quedó asentado que en el interior y exterior de la negociación comercial visitaba aparecen anuncios con la denominación PIZZA HOT, y se observa que la parte

actora en uso de la palabra manifestó que la denominación PIZZA HOT se usa en ese establecimiento para amparar servicios de alimentos, asimismo en uso de la palabra la persona con quien se entendió la diligencia agregó que la denominación PIZZA HOT sería cambiada por la denominación PIZZA IT y mostró una tarjeta que usaba la denominación PIZZA HIT, de la visita de inspección se desprende que la negociación visitada utilizaba en el momento del desahogo de la misma, la denominación PIZZA HOT, en la fachada y en los menús antes referidos, para la misma clase de servicios que la marca de la actora.

Para determinar si la demandada adecua su conducta a la segunda hipótesis del supuesto jurídico en estudio, es necesario determinar si existe semejanza en grado de confusión entre las denominaciones de la marca propiedad de la actora PIZZA HUT y la denominación empleada por la demandada, PIZZA HOT, tal y como consta en el acta de inspección en comento, es necesario atender a los aspectos visual, fonético, gramatical e ideológico de dichas denominaciones.

En relación con el aspecto visual, de las denominaciones PIZZA HUT Y PIZZA HOT, es suficiente la impresión instantánea que se deriva de ambas para determinar la procedencia de la acción por la actora, es decir, el efecto que produce al primer golpe de vista, en las que se aprecia que el elemento común en las dos denominaciones es la palabra “PIZZA”, existiendo como elemento distintivo, la palabra HUT, en la marca de la actora y HOT en la marca de la demandada, de lo que se desprende que ambas denominaciones son semejantes en grado de confusión.

Por lo que respecta a los aspectos fonético y gramatical, si hacemos un análisis de ambas denominaciones, tenemos que ambas se pronuncian en dos emisiones de voz, en las que la primera o sea PIZZA, es la misma y en la segunda únicamente cambia la U por la O que al ser escuchadas rápidamente causan

confusión entre el público consumidor, razón suficiente para que esta Autoridad considere la procedencia de la infracción en estudio.

Atendiendo al aspecto ideológico de ambas denominaciones PIZZA HUT y PIZZA HOT, tenemos que tanto los servicios de la demandada, como los servicios protegidos por la marca de la actora están contenidos en la misma clase de servicios al ser ambos establecimientos que tienen a la venta alimentos, por lo que el público consumidor caerá en confusión al ver que la negociación de la demandada se ostenta con una denominación parecida en grado de confusión con la de la promotora y pensará que se trata de una derivación de la negociación de la actora, cuya denominación se encuentra protegida por la marca en conflicto, por lo que se llega a la conclusión de que tales denominaciones son semejantes y provocan confusión entre el público consumidor.

Del análisis anterior se desprende que existe semejanza en grado de confusión entre las denominaciones PIZZA HOT empleada por la demandada como quedó demostrado con la multicitada visita de inspección, y PIZZA HUT protegida por la marca de la actora, motivo por el cual esta Autoridad en términos de los artículos 192 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, considera que dicha probanza hace prueba plena a favor de la actora, toda vez que con la misma demuestra que la demandada usa una marca parecida en grado de confusión con la marca de la actora y para la misma clase de servicios, por lo que se concluye que se actualiza la segunda hipótesis del supuesto jurídico en análisis.

Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio:

MARCAS, CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Si en el caso a estudio no se presenta el problema de que sólo hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, la

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

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Novena Época:

Amparo en revisión 146/81.-Laboratorios Miles de México, S.A.-7 de septiembre de 1981.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 746/81.-Intercontinental Hotels Corporation.-7 de septiembre de 1981.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1829/81.-Hardy Spicer Limited.-15 de marzo de 1982.-Unanimidad de votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

Amparo en revisión 60/82.-Barco of California.-15 de marzo de 1982.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 1459/79.-Kern Foods, Inc.-3 de mayo de 1982.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 3193/96.-Marcas Asociadas, S.A. de C.V.-24 de octubre de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor.-Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, página 686, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.3o.A. J/22; véase la ejecutoria en la página 687 de dicho tomo.

Asimismo sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los juicios de amparo en

revisión 2245/49 Monsanto Chemical Co., 498/52 Nenefold Suplies Co. y 6191/45 The Coca Cola Co.

La imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad o en sus partes principales, sino suprimiendo algunos de sus elementos agregándoles otros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones y procurando en todo caso que el aspecto general que presenta la marca pueda inducir a la mayoría de los consumidores a error; concluyendo que no debe verse ante todo si entre la marca imitada y la otra existen diferencias, sino fundamentalmente si por la semejanza que se advierte su naturaleza y extensión, la generalidad del público pueda confundirla.

En consecuencia toda vez que ha quedado demostrado que la demanda incurrió en la infracción administrativa prevista en la fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, por las razones expuestas, se:

RESUELVE:

I. Se declara la infracción administrativa prevista en el artículo 213, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, por parte del señor ROBERTO SÁNCHEZ MESA, y/o propietario de la negociación comercial ubicada en Avenida San Lorenzo No 170, C.D. Juárez Chihuahua.

Resolución 5914/1997, dictada el 28 de octubre de 1997, en el P.C. 614/95, Publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial del mes de octubre de 1997.

3.10. JURISPRUDENCIA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES

La actual Ley de Propiedad Industrial no establece expresamente lo que es la imitación de marcas, como sucedía en algunas de las legislaciones anteriores, pero si se mencionan los elementos que la integran y que son:

- Que un tercero use 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.

Al respecto nuestra jurisprudencia ha mencionado los elementos antes referidos como partes integrantes de la imitación.

Sin embargo la ley no señala cuando una marca puede confundirse con otra, esta decisión le corresponde a la autoridad administrativa en este al IMPI, pero no de forma arbitraria, por lo cual nuestros Tribunales tomando como base las pautas determinadas por la doctrina, han establecido por medio de la jurisprudencia, las reglas a las que tiene que sujetarse dicha autoridad administrativa.

Como en una Ley es imposible que se plasme todo su sentido, esta labor se le deja al Órgano Jurisdiccional, el cual conforme va aplicando la ley en cada caso concreto, la va desentrañando, razón por la cual, es importante conocer las reglas que nuestros Tribunales Federales han establecido en diversas tesis y jurisprudencias, para calificar la imitación de marcas, por lo cual mencionamos las siguientes tesis:

MARCAS, IMITACIÓN DE. No han quedado desvirtuadas las consideraciones del legislador, que sostiene que según la doctrina y el criterio seguido en consonancia con ella, en casos análogos, por esta Suprema Corte, tratándose de violaciones a la propiedad industrial, debe tenerse presente que la imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad, o en sus partes principales, sino también, suprimiendo alguno o varios de sus elementos, agregándole otros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones, y procurando, en todo caso, que el aspecto general que presente la marca, puede inducir a la mayoría de los consumidores a error, de modo que deseando adquirir un producto determinado, reciban otro de distinta clase. De ahí que se haya llegado a la conclusión de que para juzgar una imitación, no debe verse ante todo si entre la

marca imitada y la otra, existen diferencias sino fundamentalmente, si por las semejanzas que se adviertan, su naturaleza y su extensión, la generalidad del público puede incurrir en confusión a cerca de las marcas.

T. LXXVI, p. 6241, Amparo Administrativo Directo 10595/42, r. Fernández y Cía. 29 de junio de 1943, unanimidad de votos.

MARCAS, CONFUSIÓN DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior,

tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época: Amparo en revisión 146/81.-Laboratorios Miles de México, S.A.-7 de septiembre de 1981.-Unanimidad de votos. Amparo en revisión 746/81.-Intercontinental Hotels Corporation.-7 de septiembre de 1981.-Unanimidad de votos. Amparo en revisión 1829/81.-Hardy Spicer Limited.-15 de marzo de 1982.-Unanimidad de votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Amparo en revisión 60/82.-Barco of California.-15 de marzo de 1982.-Unanimidad de votos. Amparo en revisión 1459/79.-Kern Foods, Inc.-3 de mayo de 1982.-Unanimidad de votos. Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 506, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 690.

MARCAS, CONFUSIÓN DE. ARTÍCULO 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

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

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Novena Época: Amparo en revisión 146/81.-Laboratorios Miles de México, S.A.-7 de septiembre de 1981.-Unanimidad de votos. Amparo en revisión 746/81.-Intercontinental Hotels Corporation.-7 de septiembre de 1981.-Unanimidad de votos. Amparo en revisión 1829/81.-Hardy Spicer Limited.-15 de marzo de 1982.-Unanimidad de votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Amparo en revisión 60/82.-Barco of California.-15 de marzo de 1982.-Unanimidad de votos. Amparo en revisión 1459/79.-Kern Foods, Inc.-3 de mayo de 1982.-Unanimidad de votos. Amparo en revisión 3193/96.-Marcas Asociadas, S.A. de C.V.-24 de octubre de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor.-Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE.- La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen

los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares ...". Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los

dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla

considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otras, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1773/94.-Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V.-20 de octubre de 1994.-Unanimidad de votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.-Secretario: Jacinto Juárez Rosas. Amparo en revisión

1963/94.-The Concentrate Manufacturing Company of Ireland.-14 de octubre de 1994.-Mayoría de votos.-Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor.-Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada. Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-I, febrero de 1995, página 207, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.3o.A.581 A.

MARCAS, CONFUSIÓN DE. ELEMENTO COMÚN QUE NO LA PRODUCE. Al estudiar la autoridad marcaría una posible confusión de marcas, el examen en conjunto de los elementos que integran la marca propuesta a registro, atendiendo fundamentalmente a la impresión instantánea de dichas marcas, no impide establecer que un elemento común resulte con débil fuerza para llevar a confusión, si del examen a primera vista de ambas marcas surge un elemento con mayor fuerza que desvirtúe la semejanza derivada del elemento común, puede debe recalcar que no toda semejanza impide el registro de una marca, sino que además debe ser en grado tan evidente esa semejanza, que confunda al público consumidor, así, si la autoridad niega el registro, sus facultades propias se ejercen en el acto en forma inexacta, pues aún cuando la Ley de Invenciones y Marcas, en la hipótesis contenida por el artículo 91, fracción XVIII, les permita negar el registro cuando esta hipótesis se actualiza no sucede en el caso si en la marca que se propone a registro existe un elemento diferenciador que hace, al estimarla en conjunto, despejar la posible confusión derivada del elemento común inicial. En tales circunstancias, la existencia de un elemento común en una marca anterior no genera automáticamente un obstáculo legal para registrar la nueva marca, cuando existe un diverso elemento diferenciador lo suficientemente intenso para hacerle ver al consumidor, a primera impresión, que está frente a marcas diversas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 204/84. Avón Products Inc. 21 de junio de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: S. J. Eduardo Aguilar Cota.

MARCAS, CONFUSIÓN DE. No puede decirse que una marca se confunde con otra, porque podría estimarse por el público que es una marca derivada de la otra y fabricada por el mismo productor, cuando la expresión en que ambas coinciden

sólo parcialmente es una expresión claramente descriptiva de las pretendidas cualidades de los productores, como es el caso de la palabra “rico” aplicada a alimentos, siempre y cuando el elemento diferenciador añadido a esa expresión sea bastante para evitar toda confusión, dando más énfasis a ese otro elemento que al elemento común descriptivo. Sólo cuando la parte común es un nombre propio, a una palabra muy específica ajena a toda descripción de origen o cualidades del producto, es cuando puede constituir el elemento esencial de confusión, y trocarse en meramente secundaria la diferencia que sólo pone una distinción de orden secundario entre las marcas. Así RICOLINO tiene elementos sustanciales para distinguirse de RICO, como marca para proteger alimentos, ya que la expresión “RICO....” Es descriptiva de las pretendidas cualidades de los productos y es un elemento secundario de la marca, mientras que la terminación “....LINO” es la parte sustancial de diferenciación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 1414/79, “Central Impulsora”, S.A. de C. V. 14 de mayo de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

MARCAS, CONFUSION DE. Cuando se estudia el registro de una marca, y para ello se citan dos anterioridades con las cuales se dice que se confunde (artículo 91, fracción XVIII, de la Ley de Invenciones y Marcas), se debe analizar la posible confusión con cada una de esas anterioridades aisladamente considera. Es decir, la marca solicitada se debe analizar comparándola primero con una, y luego con la otra anterioridad. Pero no con las dos juntas como si formasen una sola marca y una sola anterioridad. Así, aunque la marca solicitada VIDEXTRAL, pudiera confundirse con BIDEXTRAL, si las anterioridades citadas fueron dos, y lo fueron la marca BIDEX y la marca ESTRAL, es de verse que BIDEXTRAL no se confunde con la marca BIDEX, no sólo por la diferente letra inicial, aunque del mismo sonido, sino también por el número total de letras y de sílabas y porque una palabra es grave, de dos sílabas, mientras que la otra es aguda. Y el hecho de que una palabra quede comprendida en otra no basta, por sí solo, para que siempre y necesariamente haya confusión, lo que sólo sucederá cuando la parte común sea la única relevante como elemento diferenciador. Y por razones análogas a las

apuntadas, tampoco hay confusión entre la marca VIDEXTRAL y la marca ESTRAL.

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

Amparo en revisión 671/79. Laboratorios Silanes, S. A. 6 de diciembre de 1979.
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

CAPÍTULO CUARTO

INFRACCIONES, DELITOS Y SANCIONES EN MATERIA DE IMITACIÓN DE MARCAS

4.1. LA IMITACIÓN COMO ILICITO SANCIONADO CON INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

Desde el momento mismo en que un producto o un servicio se distingue con un signo (palabra, diseño, la combinación de ambos o a través de una forma tridimensional, se considera que la marca existe, con independencia de que está se registre o no. Sin embargo, la obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca.

No obstante sucede con frecuencia, que una empresa inicie la comercialización de un producto distinguiéndolo con una denominación, la cual se estimó cumplía funciones de marca, y que posteriormente, al pretender obtener su registro, éste sea negado por tratarse, por ejemplo, de una denominación genérica que carece de los atributos necesarios para ser considerada como registrable.

Ya que el carácter voluntario del registro de una marca para quien la emplea o desea emplear, implica que utilizar una marca sin registro no da lugar a la imposición de una sanción. No obstante, se presentan casos en los que se adoptan como marca una denominación que expresamente la Ley considera como no registrables, determinando que al emplearlas se incurre en una infracción administrativa, merecedora de una sanción. Tal es el caso de marcas que consisten en emblemas oficiales, firmas, seudónimos o retratos de personas, títulos de obras literarias, artísticas o científicas, marcas engañosas o marcas

notoriamente conocidas, las cuales se consideran no registrables y al emplearlas se comete una infracción administrativa.

Por lo anterior y luego de seguirse el procedimiento administrativo que la propia Ley dispone, el usuario de marcas de este tipo puede hacerse acreedor a sanciones que van desde la multa, hasta la clausura y el arresto. Por lo tanto y por lo que hace, el emplear una marca sin registrar puede ocasionar que se invadan derechos de terceros adquiridos con anterioridad, lo que constituye una infracción administrativa o delito según sea el caso, sancionados por la propia Ley.

Dado lo anterior y como se sabe los derechos de propiedad industrial son demasiado importantes y trascendentales; por lo que no tendrían razón de ser, si no se establecieran en favor de los titulares, las acciones necesarias para la protección y conservación de sus derechos exclusivos. En consecuencia por lo que se refiere a la imitación de marcas la legislación ha creado dos figuras jurídicas especialmente diseñadas para protección y conservación de las marcas:

1. Por un lado tenemos a la Imitación como infracción administrativa;
2. Y por el otro la imitación como delito.

Como se sabe corresponde al Estado la satisfacción de tres tipos de necesidades dentro de la sociedad: las individuales, las colectivas y las de carácter público; dentro de estas últimas, se encuentra la conservación del orden interior (policía), la defensa contra ataques exteriores (ejército) y la impartición de justicia (tribunales).

Por lo que para lograr satisfacer estas necesidades, la doctrina y la legislación han reconocido tres funciones fundamentales del Estado: la legislativa, la administrativa y la jurisdiccional. En cuanto a la función administrativa conviene

precisar que este sector del poder público, regido por el Derecho Administrativo tiene confiados a su cargo numerosos intereses económicos y financieros y, por otra parte, las normas administrativas que presentan tal contenido para su realización de manera eficaz y conveniente, establecen sanciones en cuanto se presenta su trasgresión.

Por consiguiente se han creado infracciones y figuras delictivas para reprimir tales violaciones, originándose la existencia de un Derecho Penal disperso en la legislación administrativa y en las ramas jurídicas que han adquirido o están en proceso de independencia en relación al tronco común y originario, representado por el Derecho Administrativo. Así pues podemos definir entonces que 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 mantener el orden público y prestar un servicio eficiente en la administración de servicios”¹.

Por otro lado Serra Rojas nos dice 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 ameriten sanciones menores”².

Reenhardt nos dice por su parte que “Depende de la concreta gravedad de la acción y de la personalidad del autor el que la acción deba ser calificada como hecho punible o como falta administrativa”.³

Como se sabe el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa competente para substanciar, resolver e imponer las

¹ ACOSTA Romero Miguel, Delitos Especiales, Sexta Edición, Editorial Porrúa, México, 2001, pág. 27.

² Ibidem., pág. 27.

³ Ibidem., pág. 28.

sanciones correspondientes a las infracciones administrativas, señaladas por la Ley de Propiedad Industrial.

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:
Son fracciones administrativas:

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.

Del precepto citado anteriormente se desprenden las siguientes hipótesis

- a) Que exista una marca registrada; y
- b) Que un tercero use una marca parecida en grado de confusión, en productos iguales o semejantes-

Por cuanto hace al primer supuesto puede decirse que los casos en los que el signo que se pretende adoptar como marca debe ser denegado por existir derechos anteriores, es decir por lo que se conoce como prohibiciones relativas.

La persona que solicita la declaración de infracción administrativa por imitación, debe acreditar que existe en su favor un registro marcario vigente; el cual le otorgará el derecho a su uso exclusivo, que lo faculta para oponerse a cualquier acto de un tercero que invada su derecho. Dado lo anterior para poder ejercitar cualquier acción, es conveniente que el titular del registro haya aplicado a sus productos o servicios la leyenda "Marca Registrada", las siglas "M.R." o en el símbolo ® de acuerdo a los artículos 131 y 229 de la Ley de Propiedad Industrial.

En cuanto al segundo supuesto, la Ley siguiendo la tradición que al respecto han establecido las leyes en esta materia, establece como pauta general que no se puede registrar una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, o en trámite, aplicada a los mismos o

similares productos o servicios. Por lo tanto hay que destacar que la piedra angular del análisis que sirve para determinar cuando una marca puede coexistir con otra para los mismos productos o servicios, lo constituye la existencia o inexistencia de similitud en grado de confusión que pueda haber entre las marcas de que se trate.

Por lo tanto para que se actualice el segundo supuesto, primero hay que analizar si la marca imitadora es semejante en grado de confusión a la marca registrada; para lo cual hay que aplicar las reglas que han sido establecidas por nuestros Tribunales; dichas reglas son:

1. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto;
2. La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias;
3. La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra; y
4. La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

Sin embargo, también se debe analizar si la marca que usa el tercero produce o puede producir confusión con la registrada, por lo tanto se debe determinar si se está empleando en productos o servicios iguales o similares a los amparados por la marca registrada. Por lo tanto, como se sabe el derecho al uso exclusivo de una marca, que se obtiene mediante su registro, es un derecho que debe entenderse limitado a los productos o servicios para los que fue registrada.

No obstante se considera que en general la diferenciación de productos y mercados hacen que a pesar de la coincidencia de marcas, ningún tipo de confusión se pueda presentar. De hecho, aun en marcas que presentan cierta similitud, suele permitirse su coexistencia en función a su diversa presencia en el mercado y a sus distintos canales de comercialización. De hecho, existen múltiples denominaciones que son empleadas y se encuentran registradas por titulares distintos, para productos diferentes, sin que se presente confusión alguna. Pues bien, el hecho de que se permita el registro de marcas iguales o confundibles no debe interpretarse en un sentido absoluto, ya que de acuerdo al principio establecido por la fracción XVI, del artículo 90, no se permite el registro de marcas iguales o confundibles a otras previamente registrada, para los mismos o similares productos o servicios.

Dado lo anterior podemos afirmar que existe una diferencia en las expresiones “mismos productos o servicios” y “similares productos o servicios”, y al respecto citaremos a continuación la siguiente tesis:

MARCAS. No debe confundirse la expresión de “mismos artículos” y “artículos similares” empleados en la Ley de la Propiedad Industrial, pues en tanto que el primero es equivalente a identidad o igualdad, la segunda no tiene la misma connotación sino por el contrario, sólo significa semejanza o parecido.

AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 5779/48; KNOPLER JORGE, 19 DE NOVIEMBRE DE 1948, MAYORÍA DE 3 VOTOS. VISIBLE EN LA PÁGINA 1393, TOMO XCVIII⁴

Por lo que hace a que la marca imitadora se aplique a los mismos productos o servicios, esto no ofrece mayor problema puesto que como se desprende de la tesis anterior, para que exista imitación la marca ilegal debe usarse en un producto igual al producto o servicio que distingue la marca violentada. En el caso del supuesto consistente en que la marca se aplique a

⁴ SERRANO MIGALLÓN, Fernando, La Propiedad Industrial en México, p. 276.

productos o servicios similares a los que se aplica la marca registrada; esta debe ser objeto de un análisis más detallado para establecer si los productos o servicios son realmente semejantes o parecidos y si se pueden prestar a confusión. En cuanto a este supuesto existen dos criterios; por un lado se establece lo siguiente:

1) TESIS QUE ESTABLECEN QUE EL ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA SIMILITUD O SEMEJANZA ENTRE LAS MARCAS NO SE DEBE LIMITAR ÚNICAMENTE A LOS ARTÍCULOS PERTENECIENTES A UNA MISMA CLASE.

Dentro de este grupo citaremos las siguientes tesis:

MARCAS. LA SEMEJANZA IMPIDE SU REGISTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS. La semejanza o similitud a que alude el artículo 91 fracción XXII de la Ley de Invenciones y Marcas no se limita a artículos clasificados en la misma clase, sino a cualquiera otra que se refiera a productos similares, siempre que induzca a error por la finalidad, su composición, lugar de venta o cualquier relación que entre ambos exista, por lo que, la clasificación a que alude el artículo 56 del Reglamento de la Ley mencionada no puede servir de base para concluir si hay o no similitud entre productos de distintas clases, máxime cuando los elementos de confusión de las marcas Conmemorativo (licores alcohólicos clase 49), y Conmemorativo (vinos de mesa clase 47), composición de la marca, ya que fonética y gramaticalmente son semejantes en grado de confusión.

AMPARO EN REVISIÓN 1326/88, CERVECERÍA CUAUHEMOC, S.A. DE C.V., 5 DE OCTUBRE DE 1988, UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS, SRIO: AGUSTÍN TELLO ESPÍNDOLA.

MARCAS INDUSTRIALES. ELEMENTOS DE CONFUSIÓN. Este elemento que pudiera incurrir en error acerca de la procedencia del producto amparado por una marca idéntica o semejante a la registrada con anterioridad, puede provenir de muchos factores, encauzados a alcanzar un beneficio con detrimento del derecho preferente que trata de resguardarse, y de allí que la semejanza o similitud a que alude la ley no quede limitada a artículos clasificados en la misma clase, sino en cualquier otra, siempre que induzca a error, por su finalidad, su composición, lugar

de venta o por cualquier relación que entre ambos exista, bien sea de medio a fin o de causa a efecto, sin que, por todo ello, a la similitud indicada se le debe dar una interpretación rígida, sino, como queda dicho y debe reiterarse, justa y lógica, pudiendo decirse, entonces, que la clasificación a que alude el artículo 71 reglamentario, no puede servir de base para concluir que no haya ni puede haber similitud entre productos de distintas clases.

AMPARO EN REVISIÓN 4195/1962 SCRIPTO INC. RESUELTO EL 22 DE ABRIL DE 1963, POR MAYORÍA DE 3 VOTOS CONTRA EL SEÑOR MINISTRO MATEOS ESCOBEDO, PONENTE EL SEÑOR MINISTRO RIVERA P.C. SCRIO. LIC. JOSÉ TENA RAMIREZ. 2º SALA. BOLETIN 1963. PÁG. 382.

MARCAS CONFUSIÓN, PRODUCTOS DIFERENTES. Para que una marca no deba registrarse, aplicando para ello el artículo 105, fracción XVI, inciso b) de la Ley de la Propiedad Industrial, aplicable, se requiere que los artículos amparados por ambas marcas tengan características semejantes. De manera que si se trata de artículos que no tienen mayor relación entre sí, por su naturaleza y su uso, o por las tiendas en que se vende, hay inconveniente en usar marcas que podrán confundirse, cuando no hay la manera posibilidad de confusión en los productos, o de competencia comercial entre los productos. La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de productores. La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior, ni pueda causar a éste algún desprestigio en relación con la calidad de su producto. Pero cuando los productos a que se aplican las dos marcas son de naturaleza substancialmente diferentes, y se expenden en comercios substancialmente diferentes (cuando se trata de establecimientos especializados), no se ve que haya razón para negar el registro de una marca por su posible semejanza o confusión con la otra. Pues en estos casos no podrá haber confusión para adquirir el producto del dueño de la marca anterior, con motivo del registro del otro, ni el productor dueño de la anterioridad podrá sufrir daño en su prestigio ni en su economía con el uso de la otra marca. Ni podrá el dueño de la segunda usar el prestigio de la primera, para vender su producto, ya que ambos productos se encontrarán en esferas diferentes de uso,

aplicaciones y expendios comerciales, (o departamentos especiales, en comercios generales). Por lo demás, aunque los productos amparados por una marca pertenezcan a una categoría, y la marca se haya expedido en principio para amparar todos los productos de esa categoría, si la realidad es que la marca está destinada a amparar productos de cierta naturaleza y destinada a ciertos usos afines, el registro de esa marca no impide el registro de una segunda marca semejante que se destine a amparar exclusivamente ciertos productos que, aunque pertenezcan a la misma categoría en la clasificación del artículo 71 del reglamento de la ley, son artículos de naturaleza esencialmente que se vendan en comercios de naturaleza también diferentes, como es el caso, por ejemplo, de cepillos para muebles, pisos de tapicería y de cepillos dentales.

INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL AÑO DE 1977, TERCERA PARTE. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PÁGS. 32 Y 33.

MARCAS. CONFUSIÓN ENTRE PRODUCTOS DIVERSOS. No puede haber confusión entre productos que pertenezcan a géneros totalmente diversos. El artículo 263 de la Ley de la Propiedad Industrial exige que la confusión se establezca entre productos de un competidor con los de otro, y de allí que, por no haber competencia posible entre artículos de géneros totalmente diversos no pueda hacerse declaración de confusión para el fin de aplicar las sanciones previstas por el precepto citado.

VOL. LI, 3ª PARTE, P. 64 AMPARO EN REVISIÓN 3100/69. LES PERFUMS CHANEL. S.A. 20 DE SEPTIEMBRE DE 1961. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS PONENTE: JOSÉ RIVERA PEREZ CAMPOS.

b).- TESIS QUE ESTABLECE QUE EL ANÁLISIS PARA DETERMINAR LA SIMILITUD O SEMEJANZA ENTRE LAS MARCAS SE DEBE LIMITAR ÚNICAMENTE A LOS ARTÍCULOS PERTENECIENTES A UNA MISMA CLASE.

MARCAS. NO PUEDE EXISTIR CONFUSIÓN EN MARCAS CON LA MISMA DENOMINACIÓN CUANDO SE ENCUENTRAN AMPARADAS POR

CLASIFICACIÓN DIFERENTE. Del texto de los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas, 56 del reglamento de dicha Ley, se advierte con claridad meridiana, su primer término, que si las marcas se registraran con relación a las clases de productos o servicios determinados de acuerdo con la clasificación que se encuentra establecida en el reglamento de la propia ley, es inconcuso que la protección que la ley otorga por el registro de una marca, en términos de los artículos 88 y 89 de la Ley de Invenciones y Marcas, se limita a los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro atendiendo estrictamente a la clasificación que de los mismos hace el artículo 56 del reglamento de la ley en cita, y, en segundo lugar, que el registro de marca no ampara más que los productos determinados contenidos en la clasificación en que se otorgó; esto es, el registro no puede de ningún modo abarcar productos o servicios similares que de manera específica estén contemplados en una clasificación diferente para la que se otorgó el registro de la marca, ya que ello equivaldría a hacer extensiva la protección del registro o productos contenidos en una clasificación distinta para la que fue otorgado el registro de la marca, porque ello contravendría lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Invenciones y Marcas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISIÓN 2445/87. TEQUILA SAUZA, S.A. DE C.V., 28 DE OCTUBRE DE 1998. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE. JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA.

De las tesis transcritas con anterioridad, se desprende que existen dos criterios para determinar si puede existir confusión entre las marcas cuando amparan productos o servicios de la misma clasificación o de clasificación diferente. Un primer criterio es que la semejanza o similitud de marcas no se limita a artículos pertenecientes a la misma clasificación, sino a cualquier otra, siempre que los productos o servicios induzcan a error por su finalidad, su composición, lugar de venta o cualquier relación que entre ambos exista; concluyendo que la clasificación a que alude el artículo 59 del reglamento de la ley, no puede servir de única base para establecer que haya o no similitud entre los productos o servicios.

En el segundo criterio se afirma que no puede existir confusión en marcas, cuando amparan productos o servicios de clasificación diferente, pues el registro sólo protege los productos o servicios pertenecientes a la clasificación en que se otorgó, por lo cual la protección no puede hacerse extensiva a productos o servicios contenidos en una clasificación distinta para la que fue otorgado dicho registro. El anterior criterio es contrario al principio de especialidad de la marca reconocido por nuestra Ley y por virtud del cual se establece que el derecho exclusivo otorgado por el registro de la marca, opera en el campo de los productos o servicios idénticos o similares, entendiéndose por estos últimos aquellos productos que induzcan a error por su finalidad, composición, lugar de venta o cualquier relación que entre ambos exista; de lo cual podemos concluir que la protección de la marca tiene que ver más con la naturaleza de los productos o servicios, que con la clase en la que han sido agrupados los productos o servicios.

El primer criterio es el más acertado y el que se emplea en materia de marcas, pues efectivamente la clasificación contenida en el artículo 59 del referido reglamento, no puede ser determinante al momento de resolver si hay o no confusión de marcas cuando se aplican a productos o servicios similares, ya que como afirma el Mauricio Jalife, “puede presentarse la situación de que una marca registrada para productos diferentes, ubicados en clases distintas se preste a mayor confusión que si se tratara de productos ubicados en la misma clase, pues existen clases que comprenden productos o servicios que guardan relación, de tal forma que se pueda crear confusión”.

Tal es el caso de la clase 8 que incluye herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; y la clase 21 que está integrada por utensilios y recipientes para el menaje o la cocina; cristalería, porcelana y loza. La clase 25 que se conforma por vestuario, calzado; y la clase 28, compuesta por artículos de gimnasia y de deporte; también la clase 18, que comprende maletas.

La clase 9 que comprende máquinas calculadoras y la clase 16 que incluye máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles). La clase 29 integrada por frutas en conserva, mermeladas, compotas, leche y productos lácteos; y la clase 32 conformada por bebidas y zumos de frutas. Consientes de esta situación, muchos titulares de marcas, sobre todo de las más conocidas o de las marcas notorias, han decidido solicitar el registro de su marca en todas aquellas clases que se encuentren relacionadas con los productos o servicios que se distinguen con sus marcas, constituyendo así lo que se denomina en la doctrina “registro de defensa”, como una forma de proteger su “registro base”, evitando la posibilidad de que terceros de mala fe se apropien de su marca.

4.2. SANCIONES PARA LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA DE IMITACIÓN

La imitación como infracción administrativa es sancionada de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Propiedad Industrial, con las siguientes penas:

- I. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal,
- II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;
- III. Clausura temporal hasta por noventa días;
- IV. Clausura definitiva;
- V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

Las multas podrán ser duplicadas, en los casos de reincidencia, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado por el artículo 214según su caso (artículo 218 de la L.P.I.). Las clausuras podrán imponerse en la resolución que resuelve la infracción además de la multa o sin que esta se haya impuesto. La clausura definitiva será procedente cuando el establecimiento haya sido

clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo reincide en la infracción, independientemente de que hubiere variado su domicilio (artículo 219 L.P.I.).

El artículo 220 establece que: para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta:

- I. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
- II. Las condiciones económicas del infractor; y
- III. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Además de las sanciones señaladas anteriormente, se podrá imponer la indemnización que corresponda por daños y perjuicios, que en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación al derecho exclusivo del titular de la marca (artículo 221 y 221 bis de la L.P.I.) El pago de los daños y perjuicios se debe hacer en términos de la legislación común, siendo competente la autoridad federal (Juzgados de Distrito en Materia Civil), pero también se puede acudir ante los juzgados civiles del fuero común ya que en este supuesto se ventilan primordialmente intereses particulares (Jurisdicción Concurrente, artículo 104 Constitucional y 227 de la Ley de la Propiedad Industrial).

4.3. LA IMITACIÓN COMO DELITO

La razón “ratio” de la tutela penal de los delitos contra la propiedad industrial, es la lesión a los intereses industriales y comerciales que emanan de las patentes y certificados de invención, registros de modelos, dibujos industriales y marcas, denominaciones de origen y avisos y nombres comerciales y evitar de esta forma la competencia desleal que implica el uso antijurídico de los derechos

de otro. Los objetos tutelados en estos delitos no son en sí las patentes, certificados, registro de modelos, dibujos industriales y marcas, denominaciones de origen, avisos y nombres comerciales, sino las creaciones industriales y las ideas que encierran. Se tutela sustancialmente el contenido inmaterial y no el continente corpóreo, aunque algunas veces el continente corpóreo es trascendente para valorar el cuanto de la lesión y el alcance de la ofensa⁵.

El delito de imitación de marcas es uno de los denominados “Delitos Especiales”, toda vez que está contenido en una Ley Especial, como lo es la Ley de la Propiedad Industrial, que es un ordenamiento distinto del Código Penal, este tipo de delitos son reconocidos por el artículo 6 del Código Penal, que establece lo siguiente:

Artículo 6.- Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del presente Código y en su caso, las conducentes del Libro Segundo.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general.

Aún cuando el delito de imitación se encuentra contenido en la Ley de Propiedad Industrial, ésta sólo describe la conducta ilícita y la pena correspondiente; por lo cual de conformidad con el artículo 6º del Código Penal, hay que aplicar supletoriamente las reglas generales sobre delitos, establecidas en el Libro Primero del Código Penal Federal, y que no se encuentren reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial; asimismo hay que aplicar las reglas del procedimiento penal establecidas en el Código Federal de Procedimientos Penales.

⁵ JIMÉNEZ, HUERTA, Mariano, DERECHO PENAL MEXICANO TOMO IV, “LA TUTELA DEL PATRIMONIO” Porrúa, México 1977 pág. 304.

El delito de imitación se encuentra previsto en el artículo 223 fracción I de la Ley de Propiedad Industrial que establece, son delitos:

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

La propia Ley de Propiedad Industrial en el artículo 218 nos dice que por reincidencia se entiende, para los efectos de esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

Una de las conductas a que se refiere el precepto antes citado, es precisamente la imitación de marcas como infracción, prevista en el artículo 213, fracción IV, que señala lo siguiente:

Son infracciones administrativas:

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.

Del concepto de reincidencia que nos da la Ley de la Propiedad Industrial, ¿Qué debemos entender por “cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto”?, en la práctica esta expresión no comprende todas las hipótesis que señala el artículo 213, sino que dicha expresión significa que la recaída debe producirse en la misma hipótesis normativa.

En la práctica la imitación de marcas como delito sólo se configura si las dos infracciones se encuentran relacionadas con la misma marca, es decir, si

emitida una primer declaratoria de infracción, el sujeto infractor continúa haciendo uso de la marca imitadora, a pesar de que se le ordena abstenerse de seguir usándola, ante tal situación el titular de la marca imitada puede acudir ante el Ministerio Público Federal, a denunciar estos hechos, a fin de que éste inicie la averiguación previa en contra del infractor.

Como podemos observar la Ley de la Propiedad Industrial, contempla solamente la reincidencia específica; porque para que se configure la imitación como delito, requiere que las infracciones se refieran a la misma hipótesis normativa. Pero una reincidencia específica “especial” con tratamiento diverso a aquel que establece el Código Penal, en el cual, para que se actualice la reincidencia específica es suficiente que el sujeto activo incurra en delito de la misma naturaleza, mientras que en materia de marcas para que se configure la reincidencia la conducta delictiva debe ser realizada con respecto de la misma marca.

De los artículos 213, 218 y 223 fracción I, de la Ley de Propiedad Industrial se desprenden los elementos del delito de imitación que son:

CONDUCTA DE ACCIÓN: Consistente en reincidir en una conducta declarada como infracción administrativa. Se requiere que el sujeto activo haya usado una marca semejante en grado de confusión a otra registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios, y que este uso haya sido declarado por el IMPI como infracción, una vez haya transcurrido el tiempo legal para ser impugnada o bien haya quedado firme por resolución de autoridad competente, y dentro de los dos años siguientes cometa otra infracción de la misma naturaleza.

RESULTADO FORMAL.- En este delito es suficiente la consumación del acto delictivo, independientemente del daño o perjuicio causado por el sujeto.

REFERENCIA TEMPORAL.- Para que se configure la reincidencia se requiere que la segunda infracción administrativa se cometa dentro de los dos años siguientes, contados a partir de que haya quedado firme la primera declaratoria de infracción; si no se acredita que la última infracción se cometió dentro de este plazo entonces no se integra el delito.

DELITO DE PELIGRO.- Para su integración no es necesario que se dañe el bien jurídicamente tutelado, basta que se ponga en peligro, es decir, puede o no generarse la confusión de las marcas, pero la sola posibilidad de que está se produzca genera un riesgo para los intereses del titular del registro o registros imitados.

DELITO CONTINUADO.- En este delito se requiere que exista una unidad de propósito delictivo; como se ha hecho mención, para que se configure el delito, se requiere de por lo menos la existencia de dos conductas infractoras, de esto se deduce que sí un sujeto actúa en dos ocasiones ilícitas, entonces dicho sujeto tiene la intención de imitar marcas; asimismo se viola el mismo precepto legal, pues la misma ley señala que la reincidencia existe, cuando se cometen subsecuentes infracciones a un mismo precepto (por lo menos dos), en este caso el artículo 223 fracción I, en relación con el 213 fracción IV, de la Ley de Propiedad Industrial.

CONDUCTA DOLOSA.- Dada la naturaleza del delito de imitación, este es un delito necesariamente doloso, pues para que se integre se requiere la reincidencia, y estamos hablando de que si un sujeto comete dos infracciones de la misma naturaleza, entonces este sujeto tiene conocimiento de que con su conducta lesionara derechos otorgados por el registro al titular de la marca y a sabiendas de ello realiza el hecho delictivo.

SUJETO ACTIVO CUALIFICADO.- El delito de imitación de marcas no puede ser realizado por cualquier persona, solo puede ser realizado por un individuo en contra del cual se haya emitido una declaratoria de infracción.

SUJETO PASIVO CUALIFICADO.- El sujeto pasivo solo puede ser aquella persona que sea titular de un registro marcario. Algunos autores señalan también como sujeto pasivo de este delito a la colectividad (público general).

OBJETO MATERIAL.- Lo constituye la marca, toda vez que sobre esta recae la conducta del sujeto activo.

OBJETO JURÍDICO O BIEN JURÍDICAMENTE TUTELADO.- El bien jurídico tutelado en la imitación es el derecho al uso exclusivo de la marca por parte del titular del registro.

CONDICIÓN OBJETIVA DE PUNIBILIDAD.- Generalmente son definidas como aquellas exigencias ocasionalmente establecidas por el legislador para que la pena tenga aplicación,⁶ por lo que este requisito en nada afecta la naturaleza misma del delito.

Es decir, es la resolución derivada de un procedimiento judicial o administrativo la cual nos da la posibilidad de iniciar una denuncia o querrela. Este delito tiene características muy especiales, requiere de dos condiciones objetivas de punibilidad, a saber:

1. Se requiere de la existencia de una declaratoria de infracción administrativa emitida por el IMPI, para que se pueda acreditar que

⁶ CASTELLANOS TENA, Fernando, LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO PENAL, Porrúa, México, 1999, Pág. 278.

con la segunda conducta el sujeto activo reincidió en la infracción, esta resolución debe haber quedado firme.

2. Además y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 225 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que para proceder al ejercicio de la acción penal, se requiere de un dictamen técnico emitido por el IMPI, el cual deberá realizar un estudio como órgano especializado, si a su consideración los hechos que son objeto de averiguación previa pueden ser constitutivos de algún delito, sin prejuzgar la acción penal que proceda, requisito sin el cual no se puede proceder al ejercicio de la acción penal, correspondiéndole al Juez de Distrito valorar este dictamen.

ANTI JURIDICIDAD.- La conducta es antijurídica, cuando siendo típica, no concurra en su favor alguna norma de carácter permisivo, de las contempladas por el artículo 15 del Código Penal, en las fracciones III, IV, V y VI, como son el consentimiento del titular del bien jurídico protegido, la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho.

CULPABILIDAD.- Este requisito queda debidamente satisfecho cuando el sujeto al momento de la realización del hecho, tenía la capacidad de querer y entender el carácter ilícito de su conducta y de conducirse de acuerdo con dicha comprensión, en virtud de no padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, tal y como lo establece el artículo 15 fracción VII del Código Penal, interpretado a contrario sensu; y por lo tanto tenía pleno conocimiento de que lo realizado era contrario al ordenamiento jurídico, sin que concurriera a su favor alguna situación de error de prohibición invencible por el cual se pudiera estimar que su conducta fuera lícita, tal y como lo establece el precepto antes mencionado en la fracción VIII, interpretado a contrario sensu. Por lo tanto le era exigible conducirse de acuerdo con la ley.

Como lo hemos venido mencionado, en la práctica, para que se configure el delito de imitación, las infracciones deben versar sobre la misma marca pero, este criterio no parece acertado, ya que del texto del artículo 218 párrafo segundo, no se desprende que para que se integre la reincidencia necesariamente la recaída debe producirse respecto de una misma marca, tal como se observa en el texto de dicho artículo, transcrito a continuación:

ART. 218.- Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

El anterior refiere que por reincidencia se entiende cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, pero en ningún momento señala de manera expresa, que la conducta debe relacionarse con una misma marca.

No obstante lo anterior, la Ley de Propiedad Industrial, en materia de infracciones administrativas, establece multas muy elevadas, ¿Entonces podemos pensar que un mismo sujeto, a pesar de las elevadas sanciones económicas que se le imponen, continuaría usando la marca imitadora?, lo cual sería muy difícil, pues las personas que tienen inclinación por la realización de ilícitos, buscan con frecuencia evadir la justicia.

Por lo tanto, consideramos que de continuar aceptado que para que se configure la reincidencia, la segunda infracción debe relacionarse con la misma marca por la cual se emitió la primer declaratoria de infracción, estaríamos reconociendo que la Ley de Propiedad Industrial, en el delito de reincidencia, solo está protegiendo los intereses de los titulares de las marcas, olvidándose que la propiedad industrial abarca intereses de los titulares, pero también del público consumidor, y más aún abarca intereses nacionales, pues si México está

celebrando acuerdos multilaterales, negociando en el área de la propiedad industrial, es porque dicha materia tiene una gran importancia económica para nuestro país, pues está íntimamente ligada a los intereses de las empresas nacionales que desarrollan sus actividades en un plano internacional, además de que la adecuada protección, en este caso de las marcas, se considera como una condición para que la inversión extranjera pueda fluir a nuestro país, ante tal situación, la protección de las marcas no solo debe enfocarse a intereses privados, sino también a un interés general.

Por lo anterior creemos que para evitar confusiones, se debe reformar la Ley de la Propiedad Industrial, estableciendo una figura jurídica que proteja de forma expresa el interés general, y se sancione a todos aquellos sujetos que hacen de la imitación de las marcas una forma de vida, estableciendo que el delito previsto en el artículo 223 fracción I, de la Ley de Propiedad Industrial, se pueda configurar en cualquiera de las dos hipótesis siguientes:

1.- Cuando habiendo sido declarada, la infracción administrativa el sujeto activo continúe imitando la misma marca por la cual le fue declarada dicha infracción; y

2.- Cuando habiendo sido declarada una primer infracción administrativa por imitación, se emita una segunda declaratoria administrativa por imitación, aún cuando la segunda declaratoria, verse sobre una marca distinta a aquella por la cual le fue emitida la primer resolución de infracción.

Tomemos como ejemplo el tratamiento que se le da en el lenguaje jurídico-penal a la reincidencia, y sobre todo a la reincidencia específica, entendiéndose

por la misma, cuando el nuevo delito es de especie semejante al cometido y por el cual ya se ha dictado una condena.⁷

Al respecto el Código Penal establece lo siguiente:

ART. 20.- Hay reincidencia: siempre que el condenado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma, un término igual al de la prescripción de la pena, salvo las excepciones fijadas en la Ley.

ART. 21.- Si el reincidente en el mismo género de infracciones comete un nuevo delito procedente de la misma pasión o inclinación viciosa, será considerado como delincuente habitual, siempre que las tres infracciones se hayan cometido en un periodo que no exceda de diez años.

Como podemos ver, en el Código Penal para que se integre la reincidencia, basta que el delito se cometa en el mismo género de infracciones, sin que se requiera identidad en el objeto material.

La razón para suponer que la reincidencia debe comprender no solo las infracciones que traten de una misma marca, sino que también debe tomar en consideración cuando las infracciones se refieran a marcas diferentes, es porque, si a pesar de que las multas en materia de propiedad industrial son muy elevadas, y no obstante esto, los sujetos continúan imitando marcas, entonces quiere decir que las sanciones económicas no tienen importancia para ellos, luego entonces debemos de establecer sanciones más fuertes, y trasladarse al ámbito de derecho penal la conducta reincidente, pues el sujeto ya esta haciendo de la imitación de las marcas, una forma de vida, demostrando con su actuar una misma tendencia

⁷ *Ibíd.* pág. 312.

criminal, y una completa indiferencia a las sanciones económicas impuestas administrativamente.

Para lograr el fin anterior se debe adicionar un párrafo a la fracción I del artículo 223, quedando de la siguiente manera:

ART. 223.- Son delitos:

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

Cuando el reincidente en el mismo género de infracciones cometa una nueva infracción, procedente de una misma inclinación viciosa, será considerado como reincidente específico, siempre que existan por lo menos dos declaratorias de infracción, estas hayan quedado firmes y sean cometidas en un periodo que no exceda de diez años.

El delito previsto en la fracción I, párrafo primero, se perseguirá por querrela de parte ofendida.

La finalidad de que el delito previsto en la fracción primera, párrafo primero del artículo 223 de la Ley de Propiedad Industrial, se persiga por querrela de parte ofendida, es porque en esta hipótesis se está afectando primordialmente los intereses del titular de la marca, esto es, intereses particulares, dándose la posibilidad de que las partes lleguen a un arreglo económico en cuanto a la reparación del daño, y el querellante pueda otorgar el perdón al presunto infractor.

El delito previsto por la fracción I, párrafo segundo, se perseguirá de oficio, pudiendo hacer la denuncia correspondiente cualquier persona que tenga conocimiento, pero atendiendo a que es difícil que alguien tenga conocimiento de este tipo de delitos, por lo tanto es deber del Instituto, hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público, toda vez que dicho Instituto es el que tiene conocimiento de todas las infracciones que se dictan en materia de propiedad industrial.

El objeto de que el delito previsto por la fracción I, párrafo segundo, se persiga de oficio, es porque si un sujeto continúa imitando marcas, entonces quiere decir que si las elevadas sanciones económicas previstas por la Ley de Propiedad Industrial, no tienen importancia para él, entonces se le deben aplicar sanciones más fuertes, y trasladar la conducta reincidente al ámbito de derecho penal, pues el sujeto ya está haciendo de la imitación de las marcas, una forma de vida, demostrando con su actuar una misma tendencia criminal.

Además, se propone ampliar la referencia temporal que establece el artículo 218 de la Ley de Propiedad Industrial.

A este respecto es conveniente que el IMPI establezca una base de datos que contenga los nombres de todas las personas contra las que se haya emitido alguna declaración de infracción, la cual pueda ser consultada por cualquier persona que haya presentado una solicitud de declaración de infracción y obtenido resolución favorable, y la misma se encuentre firme y al mismo tiempo le sirva al propio Instituto, para poder realizar una denuncia penal, en caso de que esta proceda.

Por lo tanto la finalidad de instaurar la base de datos es precisamente, para tener un control de quienes son los sujetos que hacen de la industria y el comercio

una actividad ilegal; para estar en posibilidad de proceder penalmente en contra de ellos.

Los reincidentes en un mismo género de infracciones deben ser sancionados, aún cuando las infracciones no versen sobre la misma marca, pues si de verdad queremos lograr la apertura a nivel internacional, tenemos que fincar una base legal que permita combatir adecuadamente la imitación de marcas, conducta que desafortunadamente ha proliferado en la actualidad, cuyo principal objetivo son las marcas de renombre. Además hay que considerar que la adecuada protección de los derechos de propiedad industrial, fomentaran el desarrollo industrial y comercial del País y atraerán la inversión extranjera, lo cual permitirá que en nuestro País se desenvuelva la industria y el comercio a niveles mayores.

De continuar aceptando que la reincidencia solamente se configura cuando las infracciones se relacionen con una misma marca, los comerciantes deshonestos pueden aprovecharse de esta situación e imitar cuantas marcas se les ocurran, como actualmente sucede.

4.4. SANCIONES PENALES POR EL DELITO DE IMITACIÓN

El delito de imitación de marcas se castiga de dos a seis años de prisión y multa que va de cien a diez mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal (artículo 224 de la LPI). Dado lo anterior podemos deducir con certeza que este delito se castiga con dos penas no excluyentes a saber:

1. La pena privativa de libertad, cuya duración es de dos a seis años de prisión, y;

2. La sanción pecuniaria que comprende la multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, así como la reparación del daño.

4.5. PROCEDIMIENTO JUDICIAL

El procedimiento se inicia por formulación de querrela de la parte ofendida, ante la Procuraduría General de la República, por conducto de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Propiedad Industrial, una vez que el Ministerio Público Federal ejercite la acción penal en contra del presunto o presuntos responsables del delito de imitación de marcas, se remite la averiguación previa al juzgado de Distrito que corresponda, dada la naturaleza de este tipo de delitos, la consignación es sin detenido, por lo cual el Ministerio Público solicita se gire la orden de aprehensión, la cuál deberá reunir los requisitos que señala el artículo 134 y 195 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como del artículo 16 Constitucional.

El Juez de Distrito al que se le remita la consignación, radicará el asunto dentro del término de dos días, abriendo expediente, teniendo un plazo de 10 días para resolver sobre la orden de aprehensión, contados a partir del día en que se acordó la radicación (artículo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales). Si el Juez niega la aprehensión por considerar que no están reunidos los requisitos señalados en los artículos 16 Constitucional y 195 del Código Federal de Procedimientos Penales, se regresará el expediente al Ministerio Público Federal, para que reúna los requisitos que señalan los preceptos antes citados.

Si el Juez concede la orden de aprehensión, la notificará al Ministerio Público Federal adscrita al Juzgado, para que este gire oficio a la policía judicial a efecto de que ejecute la orden una vez cumplida esta, quien la ejecute deberá poner al aprehendido inmediatamente a disposición del Juzgado respectivo

(artículo 197 del C.F.P.P.) el cual dentro de las 48 horas, contadas a partir de la puesta a disposición, deberá recibir la declaración preparatoria del o de los inculcados (artículo 20 Constitucional), la cual se rendirá cumpliendo los requisitos del artículo 154 del Código Federal de Procedimientos Penales, haciéndole saber el derecho que tiene de nombrar un defensor, si no lo hace, el juez nombrará uno de oficio y se le hará saber del derecho de solicitar su libertad provisional bajo caución, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 Constitucional, fracción I y satisfaciendo los requisitos del artículo 399 del Código adjetivo de la materia, toda vez que el presente delito no es señalado como grave por el artículo 194 del Código antes mencionado.

El juez tiene el plazo de 72 horas para resolver la situación jurídica del presunto o presuntos responsables, contados a partir de que se le puso a disposición el presunto responsable, plazo que podrá duplicarse si lo solicita el inculcado o su defensor, al rendir su declaración preparatoria o dentro de las tres horas siguientes, siempre que dicha ampliación, sea con la finalidad de aportar y desahogar pruebas para que el juez resuelva su situación jurídica, el juez al resolver, puede dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar (artículo 167 del C.F.P.P.), o bien dictar auto de formal prisión. El procedimiento puede ser de dos tipos, a saber:

1. Procedimiento sumario.
2. Procedimiento ordinario.

En materia federal tanto en el procedimiento sumario como en el ordinario no hay término para ofrecimiento y desahogo de pruebas, sólo hay término de cierre de instrucción.

PROCEDIMIENTO SUMARIO. Este se tramita bajo los siguientes supuestos:

a) En los casos de delitos cuya pena no exceda de 2 años de prisión, sea o no alternativa, o la aplicable no sea privativa de libertad, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, de oficio se resolverá la apertura del procedimiento sumario, en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro de quince días.

b) Cuando la pena exceda de dos años de prisión, sea o no alternativa, al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, el juez de oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario en el cual se procurará cerrar la instrucción dentro del plazo de 30 días, cuando se esté en cualquiera de los siguientes casos:

I. Que se trate de delito flagrante;

II. Que exista confesión rendida precisamente ante la autoridad judicial o ratificación ante ésta de la rendida ante el Ministerio Público, o;

III. Que no exceda de cinco años el término medio aritmético de la pena de prisión aplicable, o que excediendo sea alternativa.

c) En cualquier caso en que se haya dictado auto de formal prisión o de sujeción a proceso y las partes manifiesten al notificarse de ese auto o dentro de los tres días siguientes a la notificación, que se conforman con él y que no tienen más pruebas que ofrecer salvo las conducentes sólo a la individualización de la pena o medida de seguridad y el juez no estime necesario practicar otras diligencias, citará a la audiencia a que se refiere el artículo 307 del Código Federal de Procedimientos Penales. El inculcado podrá optar por el procedimiento ordinario dentro de los tres días siguientes al que se le notifique la instauración del juicio sumario.

En el delito de imitación de marcas el procedimiento sumario podrá tramitarse sólo en los supuestos previstos por el inciso b) fracción II y III, y el inciso c), dado que para la integración del delito se requiere la reincidencia de la conducta declarada por el IMPI, por lo cual se necesita por lo menos de dos

declaraciones de infracción administrativa por imitación, la cual se dicta sólo hasta que se ha seguido un procedimiento administrativo, por lo cual el infractor primero realiza la conducta y posteriormente la autoridad administrativa declara si ha cometido infracción o no, razón por la cual no se da la flagrancia.

Como ya lo hemos mencionado se puede seguir el procedimiento sumario en la hipótesis señalado en el inciso b), en los supuestos señalados por las fracciones II, en el caso de que exista confesión rendida ante el Ministerio Público y ratificada ante el Juez de Distrito, o confesión ante éste, y en la hipótesis prevista por la fracción III, por que este delito se castiga de dos a seis años de prisión, resultando que el término medio aritmético es cuatro, el cual es menor de cinco años. En el caso del inciso c), se puede tramitar el procedimiento sumario, si las partes al notificarse del auto constitucional o dentro de los tres días siguientes a dicha notificación, se conforman con él y no ofrecen más pruebas, sólo las relativas a la individualización de la pena o medida de seguridad.

Una vez transcurrido el plazo de 30 días o tres meses, el juez acordará que la instrucción está agotada, notificando personalmente a las partes y mandará a poner el proceso a la vista de éstas por diez días comunes para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes, el juez también puede ordenar el desahogo de pruebas que estime necesarias para mejor proveer, desahogo que se llevará a cabo dentro de los 15 días siguientes. Si este plazo no es suficiente, el juez puede ampliarlo hasta por diez días más. Una vez transcurridos los plazos anteriores o cuando las partes hubieren renunciado a ellos, se declarará agotado el procedimiento y después acordará el cierre de la instrucción, citando para la audiencia de formulación de conclusiones, la que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes (artículos 150 y 152 del C.F.P.P). Contra la sentencia definitiva dictada en este procedimiento, no procede recurso ordinario, sólo puede ser combatida mediante el Juicio de de Amparo Directo.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO.- Abierto el procedimiento ordinario el juez tiene diez meses para cerrar la instrucción, contados a partir de la fecha en que se dictó el auto de formal prisión. Dentro del mes anterior a que concluya el plazo antes señalado, el juez dictará auto en que señale la fecha de vencimiento del plazo de cierre de instrucción, así como la relación de pruebas, diligencias y recursos pendientes de desahogo, en el mismo acto el juez ordenará se gire oficio al Tribunal Unitario que corresponda, solicitándole resuelva los recursos antes de que se cierre la instrucción, y dará vista a las partes para que dentro de los diez días siguientes, manifiesten lo que a su derecho convenga, indicándole que de no hacerlo resolverá agotada la instrucción y mandará poner el proceso a la vista de las partes por diez días comunes, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes o el mismo juez de oficio ordenará el desahogo de las pruebas que considere necesarias para mejor proveer, desahogo que se deberá llevar a cabo dentro de los diez días siguientes, o de ser necesario ampliar el plazo por diez días más, transcurridos los plazos o si las partes renuncian a ellos se declarará agotado el procedimiento y se acordará el cierre de instrucción (artículo 149 y 150 del C.F.P.P.):

Cerrada la instrucción, se mandará poner la causa a la vista del Ministerio Público, por diez días para que formule conclusiones por escrito. Si el expediente excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día al plazo señalado, sin que nunca sea mayor de 30 días hábiles (artículo 291 C.F.P.P.). Una vez formuladas las conclusiones del Ministerio Público, con las mismas se dará vista al acusado y a su defensor dándoles un término igual al que se le dio al Ministerio Público, para que contesten el escrito de conclusiones y formulen las procedentes (artículo 296 C.F.P.P.).

El mismo día en que el inculcado o su defensor presenten sus conclusiones, se citará a la audiencia de vista que se efectuará dentro de los cinco días siguientes. La citación produce efectos de citación para sentencia (artículo

305 del C.F.P.P.). En la audiencia podrán interrogar al acusado, el Juez, el Ministerio Público y la Defensa, pudiendo repetirse las diligencias de prueba que se hubieren practicado durante la instrucción, siempre y cuando sea necesario, y a juicio del Juez; se dará lectura de las constancias que las partes señalen, y después de oír alegatos se declarará visto el proceso, con lo que terminará la diligencia, salvo que el Juez oyendo a las partes, estime conveniente citar a nueva audiencia, por una sola vez.

Una vez terminada la audiencia el Juez deberá dictar la sentencia que en derecho corresponda, dentro de los diez días siguientes, pero si el expediente excediere de quinientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se aumentará un día más, sin que sea mayor de 30 días hábiles (artículo 97 del C.F.P.P.). Contra la sentencia definitiva dictada en este procedimiento, procede el recurso de apelación (artículo 367 del C.F.P.P.), el cual se tramitará ante un Tribunal Unitario de Circuito, (artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal), y contra ésta resolución procede el Amparo Directo tramitado ante un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal.

No obstante lo anterior señalaremos que nuestro sistema penal aún dista mucho de ser confiable en esta materia, y son pocos los casos en los que se arriba a una sentencia condenatoria, de manera que usualmente los afectados prefieren optar por seguir los casos por la vía de la infracción administrativa, que sin duda ofrece mejores alternativas para hacer cesar la violación a través de la imposición de medidas provisionales. Aun cuando el Ministerio Público Federal cuenta con amplias facultades para la imposición de medidas precautorias, al amparo de lo dispuesto por el artículo XXX del Código Federal de Procedimientos Penales, su aplicación en la práctica ha resultado escasa e insuficiente.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece la Ley de Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma.

Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares ...". Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser

distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes.

SEGUNDA. El éxito de una marca no solo se debe al precio o calidad del producto o servicio que ella distingue, sino también y en gran parte, al atractivo de la marca y la fácil fijación de esta en la mente del consumidor, para lo cual juegan un papel importante los medios de comunicación. Para captar la preferencia del público consumidor, las empresas han tenido que realizar millonarias inversiones en los diversos espacios publicitarios, con la finalidad de lograr mayores ventas y por ende mayores ingresos. Esta competencia de publicidad entre las empresas ha logrado que sin que este haya sido su finalidad que industriales, comerciantes y prestadores de servicios deshonestos, aprovechen el éxito de una marca, y sin ningún esfuerzo ni inversión, colocan en el mercado productos o servicios de menor calidad que los originales, amparados por una burda imitación, con la finalidad de que el consumidor adquiera dichos productos o servicios creyendo que está obteniendo el que en realidad desea adquirir.

Las marcas notoriamente conocidas o las marcas de renombre, son el principal atractivo de los imitadores, debido a que gozan de la aceptación del público consumidor. Nuestra actual Ley no establece de forma específica la imitación de marcas, como lo hicieron en su momento anteriores legislaciones, pero si maneja los elementos fundamentales para que se configure la imitación, como es la semejanza en grado de confusión que debe existir entre los signos, y que los mismos se apliquen a los mismos o similares productos o servicios. Imitar una marca puede producir diversas consecuencias jurídicas, que van desde la nulidad de un registro marcario, la declaración de infracción por parte de el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con la imposición de las correspondientes sanciones pecuniarias que pueden provocar la pérdida de un

gran capital de la empresa o la quiebra y desaparición de la misma, hasta la pérdida de la libertad corporal, cuando se determine la existencia del delito de reincidencia previsto por nuestra Ley.

TERCERA. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño.

La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los

dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases.

La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos.

Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios.

Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa que a su vez es quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otras, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama

del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.

CUARTA.- Desafortunadamente hemos visto que en la actualidad la imitación de marcas ha proliferado, lo cual resulta de todo extraño si vemos que las empresas le están dando mayor importancia a las marcas, pero observamos que aún no se ha tomado una conciencia real del valor de las mismas, pues en realidad son pocas las empresas que dedican una parte de su capital en investigaciones especializadas dirigidas a destruir el comercio ilícito en contra de sus marcas y a defender sus derechos exclusivos. Una de las principales causas de que las empresas no se atrevan a acudir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y ante los Tribunales a defender sus derechos, es que los procedimientos administrativos y judiciales, son demasiado lentos y los primeros sobre todo muy costosos, y hay que esperar la mayor parte de las veces, años para que se resuelva una infracción y otros más para que las resoluciones puedan ser ejecutadas. Es por lo anterior que resulta conveniente que los procedimientos administrativos sobre todo, sean más ágiles para lo cual sería favorable agilizar el procedimiento estableciendo la obligación de que el IMPI, emita todas sus resoluciones en plazos más cortos. Como por ejemplo, fijar el plazo de un mes para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, notifique al actor o demandado, la admisión de la demanda, le formule un requerimiento o le informe de la contestación de la demanda. Una vez desahogadas las pruebas que así lo requieran, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro de un plazo no mayor de quince días, debe notificar a la actora que tiene un plazo de tres días si así lo desea, para formular alegatos; una vez formulados estos o transcurrido dicho término, se le notificará al demandado que tiene un plazo igual para formular los que a sus intereses convenga. Transcurridos los términos señalados en el

párrafo que antecede, y dentro de los quince días siguientes, el Instituto dictará un acuerdo en el que se cite a las partes para oír la resolución que en derecho corresponda, la que deberá ser dictada dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la citación para sentencia, la cual deberá ser notificada a más tardar en cinco días naturales.

El establecimiento de los plazos antes señalados es con la finalidad de que el Instituto se vea obligado a resolver en el menor tiempo posible, y como consecuencia los titulares de los derechos afectados, se encuentren motivados a acudir a las instancias administrativas en defensa de sus derechos. Además de agilizar los procedimientos administrativos, es importante crear conciencia en los empresarios, haciéndoles ver que si no acuden ante las instancias administrativas y judiciales en defensa de sus derechos, están permitiendo que los empresarios deshonestos, consientes de su indiferencia, continuarán con sus actos ilícitos, y seguirá aumentando la imitación de marcas, en lugar de disminuir.

QUINTA.- En la práctica, para que se configure el delito de imitación, las infracciones deben versar sobre la misma marca, pero este criterio adoptado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Industrial, nos parece poco acertado, pues del texto del artículo 218, no se desprende que para que se integre la reincidencia necesariamente la recaída deba producirse respecto de una misma marca.

Para evitar malas interpretaciones, tal y como está sucediendo, se debe reformar el artículo 223, fracción I de la Ley de Propiedad Industrial, de tal forma que el delito de imitación (por reincidencia) se pueda configurar cuando habiendo sido declarada la infracción administrativa el sujeto activo continúe imitando la misma marca por la cual le fue declarada dicha infracción y, cuando habiendo sido declarada una primer infracción administrativa por imitación, se emita una segunda declaratoria administrativa por imitación, aún cuando la segunda declaratoria,

verse sobre una marca distinta a aquella por la cual le fue emitida la primer resolución de infracción.

Para lograr el fin anterior se debe adicionar un párrafo a la fracción I del artículo 223, quedando de la siguiente manera:

Artículo 223.- Son delitos:

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

Cuando el reincidente en el mismo género de infracciones cometa una nueva infracción, procedente de una misma inclinación viciosa, será considerado como reincidente específico, siempre que existan por lo menos dos declaratorias de infracción, y estas hayan quedado firmes, y sean cometidas en un periodo que no exceda de diez años.

El delito previsto en la fracción I, párrafo primero, se perseguirá por querrela de parte ofendida. La finalidad de que el delito previsto en la fracción primera, párrafo primero del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, se persiga por querrela de parte ofendida, es porque en esta hipótesis se está afectando primordialmente los intereses del titular de la marca, esto es, intereses particulares, dándose la posibilidad de que las partes lleguen a un arreglo económico en cuanto a la reparación del daño, y el querellante pueda otorgar el perdón al presunto infractor.

El delito previsto por la fracción I, párrafo segundo, se perseguirá de oficio, pudiendo hacer la denuncia correspondiente cualquier persona que tenga conocimiento, pero atendiendo a que es difícil que alguien tenga conocimiento de este tipo de delitos, es deber del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público Federal, toda vez que

dicho Instituto es el que tiene conocimiento de todas las infracciones que se dictan en materia de propiedad industrial. Para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda tener un control de las personas contra las que se haya emitido una declaratoria de infracción y en las que hayan quedado firme la resolución, es conveniente que dicho Instituto establezca una base de datos, misma que puede ser consultada por cualquier persona que haya presentado una solicitud de declaratoria de infracción y esta haya obtenido resolución favorable, y con base en esta información poder realizar la denuncia penal que proceda.

Por último las acciones que nuestra Ley prevé para sancionar las conductas de imitación de marcas, no han sido suficientes y por el contrario vemos que en la actualidad la imitación de marcas continúa creciendo, no obstante las fuertes sanciones económicas que en materia administrativa le son aplicables. Tal situación nos lleva a determinar que las sanciones que establece la Ley de Propiedad Industrial, no han desalentado las conductas imitadoras, o será que no son suficientes las acciones y medidas que establece nuestra Ley, lo cual nos lleva a pensar que se deben instaurar acciones conjuntas que permitan a los comerciantes, industriales y prestadores de servicios combatir de manera efectiva la piratería de marcas. Pero para combatir la piratería, es importante que se combinen los siguientes factores: Establecer en el ordenamiento jurídico las acciones adecuadas a favor de los titulares, que las autoridades encargadas de aplicar las leyes tomen conciencia que en una infracción o delito no solo se están ventilando intereses privados sino un interés general y que al momento de resolver no obstaculicen el desarrollo del procedimiento y lo retarden inútilmente, los titulares de un registro también deben participar denunciando los actos ilícitos tomando en consideración que de no hacerlo se permite que los imitadores continúen con sus prácticas deshonestas, y por último se debe concienciar a la población de que el adquirir productos o admitir la prestación de servicios a sabiendas de que se encuentran amparados por una marca ilegal, es en perjuicio de un sano desarrollo de la industria y el comercio.

BIBLIOGRAFÍA

1. **ACOSTA ROMERO** Miguel, **DELITOS ESPECIALES**, Sexta Edición, Editorial Porrúa, México, 2001.
2. **ALVAREZ**, Soberanis, **LA REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA**, Editorial Porrúa, México, 1979
3. **CARRILLO TORAL**, Pedro, **EL DERECHO INTELECTUAL EN MÉXICO**, Editorial. Plaza y Valdés, México, 2002
4. **CASTREJON GARCIA**, Eduardo Gabino, **EL DERECHO MARCARIO Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**, Editorial Cárdenas, Primera Edición, México, 1999.
5. **CASTELLANOS TENA**, Fernando, **LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO PENAL**, Editorial Porrúa, México, 1999
6. **JALIFE**, Mauricio, **“ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MÉXICO”**, Editorial Sista, Cuarta Edición, México, 1998.
7. **JALIFE**, Mauricio, **“COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”**, Editorial Mc Graw Hill, México, 1998.
8. **JIMÉNEZ, HUERTA**, Mariano, **DERECHO PENAL MEXICANO TOMO IV, “LA TUTELA DEL PATRIMONIO”**, Editorial Porrúa, México 1977
9. **MERA HERNANDEZ**, María del Rosario, **“El marco penal de la Propiedad Industrial en México”**, UNAM, 1996.

10. **MOLINA SALGADO**, Jesús Antonio, Breviarios Jurídicos, Delitos y otros Ilícitos informáticos en el Derecho de la Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, México, 2003.
11. **NAVA NEGRETE**, Justo, “**DERECHO DE LAS MARCAS**”, Editorial Porrúa, México, 1985.
12. **NUÑEZ RAMÍREZ**, **EFFECTOS JURÍDICOS DEL USO DE LA MARCA EN EL DERECHO MEXICANO**, Editorial. Porrúa, México, 2001
13. **RANGEL MEDINA**, David, “**TRATADO DE DERECHO MARCARIO, LAS MARCAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE MÉXICO**”, Editorial Libros de México, 1960.
14. **RANGEL MEDINA**, David, “**PANORAMA DEL DERECHO MEXICANO, DERECHO INTELECTUAL**”, Editorial Mc Graw Hill, México, 1998.
15. **SEPEULVEDA**, Cesar, “**EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**”, Editorial Porrúa, México, 1983.
16. **SERRANO MIGALLÓN**, Fernando, “**LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO**”, Editorial Porrúa, Segunda Edición, México, 2003.
17. **VILLAMATA PASCHKES**, Carlos, **LA PROPIEDAD INTELECTUAL**, Editorial Trillas, México, 1998.

LEGISLACIÓN Y DICCIONARIOS

1. **LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**, Editorial Sista, México, 2006.

2. **REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Editorial Sista México, 2006.
3. **LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR,** Novena Edición, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2002.
4. **INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, “Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano”,** Editorial Porrúa, México, 2000.
5. **IUS 2004, JURISPRUDENCIA Y TESIS AISLADAS.** Edición del Poder Judicial de la Federación, 2005.
6. **DICCIONARIO JURÍDICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM,** Editorial Porrúa, Tomo III, México, 1998.
7. **DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA** 21ª Edición, Editorial Espasa Calpe, Madrid 1992.
8. **GONGORA PIMENTEL, Genaro, Diccionario Jurídico Mexicano,** Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Tomo VI, México 2004.
9. **DE PINA, Rafael, DICCIONARIO DE DERECHO,** Editorial Porrúa, México, 1983.
10. **CAUQUI, Arturo, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ESPAÑA,** Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1978.
11. **MONTERO, Sara, DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO,** Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM., tomo IV, México, 2001.