



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR**

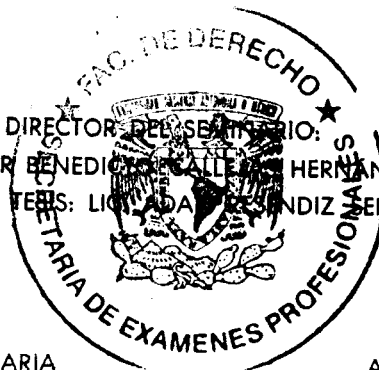
**LA IMITACIÓN DE MARCAS EN GRADO DE CONFUSIÓN
EN FORMA DOLOSA, CON ANIMO DE LUCRO Y
ESPECULACIÓN COMERCIAL**

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
ARIAS TAPIA FERNANDO**



**DIRECTOR DEL SEMINARIO:
LIC. CESAR BENEDICTO CALLEJA HERNÁNDEZ
ASESOR DE TESIS: LIC. DAVID FERNÁNDEZ SERRANO**



CIUDAD UNIVERSITARIA

AGOSTO 2007



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.

INDICE

CAPITULO PRIMERO

LAS MARCAS, CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1. Definiciones doctrinales y legales.	
2. Funciones de las marcas.	
A. Identificación y origen del producto	
Función distintiva	4
B. Garantía y calidad	
C. Impacto comercial, social y publicitario	
Función publicitaria de la marca	6
Función social	
D. Protección y distribución	
3. Requisitos de validez	
A. Distinción	8
B. Originalidad	11
C. Novedad	
4. Tipos de marcas y su clasificación	12
5. Principios y reglas de la semejanza y confusión de una marca	14
Regla de especialidad	17
Excepciones a la regla de especialidad	20
La licitud	23
Principio de territorialidad	24
Marca notoria	25

CAPITULO SEGUNDO

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA IMITACION DE MARCAS EN MEXICO

1. Ley de marcas de fábricas de 28 de noviembre de 1889	28
---	----

2. Ley de marcas industriales y de comercio de 25 de agosto de 1903	
3. Ley de marcas, avisos y nombres comerciales de 26 de junio de 1928	
4. Ley de propiedad industrial de 31 de diciembre de 1942	
5. Ley de invenciones y marcas de 10 de febrero de 1976	
6. Ley de propiedad industrial del 27 de junio de 1991 y reformada el 2 de agosto de 1994.	
7. Legislación vigente a partir de 1996 y reformas de 1999	31
Delitos	38

CAPITULO TERCERO

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

1. Requisitos de la solicitud de registro	42
2. Pago de derechos	45
3. Aceptación o negación	47
4. Examen de forma y fondo	49
5. Vigencia del registro	53

CAPITULO CUARTO

LA IMITACION Y CONFUSION DE LAS MARCAS EN FORMA DOLOSA Y CON ANIMO DE LUCRO

1. El problema en México de la imitación de marcas reconocidas y prestigiadas en el mercado	56
2. El beneficio económico de la imitación de marcas reconocidas en el mercado	57
3. Impacto económico en las empresas dueñas de marcas registradas y reconocidas	58
4. La aceptación publicitaria y un estudio de mercado de algunas marcas	
A. agua purificada marca ELECTROPURA	59
B. calzado tenis marca REEBOK	

C. ropa de diseñador maraca GIORGIO ARMANI	61
D. cosméticos L'ORÉAL	62
5. La cultura de la explotación de una marca y su registro	63
6. El comercio informal y la imitación dolosa de una marca con ánimo de lucro	

CAPITULO QUINTO

EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SUS FACULTADES PARA EL OTORGAMIENTO DE MARCAS

1. Antecedentes	64
2. Órgano descentralizado de la administración pública federal.....	65
3. Estructura orgánica.....	67
4. Facultades en relación con el otorgamiento de marcas.....	68
5. El IMPI como órgano regulador visitador y de inspección	72
6. Análisis jurisprudencial de las semejanzas.....	77
A. La confusión entre marcas semejantes o idénticas	
B. El grado de confusión entre marcas	78
Marcas no registrables conforme al artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.....	82
C. El dictamen técnico para su registro no prejuzga las acciones civiles o penales que procedan.....	94
7. Análisis jurídico de licitud en la confusión	97
A. Confusión visual	
B. Confusión auditiva	98
C. Confusión ideológica	99
D. Confusión directa e indirecta	100

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de este trabajo de investigación surge a partir de que en México, el mercado informal crece día con día y se nutre de lagunas legales y de incapacidad, impunidad y tolerancia por parte de las autoridades en contra de los comerciantes, distribuidores y productores para encuadrarlos en un marco jurídico dentro del estado de derecho que debe privar en nuestro país, al no darse lo anterior se le permiten incrementar sus objetivos, como son; la competencia desleal, el lucro en forma ilegal y la comercialización de marcas y productos de dudosa procedencia e irregularidad jurídica que al margen de la piratería que no es la materia de estudio de este trabajo, la imitación de marcas en grado de confusión y con animo de lucro , provoca la especulación comercial de forma irregular, lo anterior como raíz inicial de la propia piratería. En México con las reformas en 1999 dentro de la ley que protege la propiedad industrial, la falsificación de un producto es considerado como delito, cuando dicha falsificación es realizada en forma dolosa y con ánimo de especular comercialmente con la misma. Siguiendo entonces con este mismo orden de ideas, que sucede con la imitación de una marca en productos en forma dolosa y con animo de especular comercialmente con ella cuando su existencia se encuadra al margen de la legalidad; ya que el mismo ordenamiento solo toma en cuenta como sanción, el uso sin consentimiento del titular de la marca registrada y nunca la intención de lucro y competencia desleal es tomada en cuenta, sólo se dice que será sancionado si dicha marca parecida en grado de confusión se utiliza para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca registrada. El legislador no tomó en cuenta dentro de este rubro a la imitación de marcas lo mismo, en las reformas publicadas en el diario oficial del 17 de mayo de 1999.

Tomando en cuenta lo anterior, considero que la imitación en forma dolosa y con fin de especulación comercial de una marca protegida por la ley debe de ser si no un delito, mínimamente una de las faltas administrativas de mayor gravedad y sanción, ya que el Art. 213 en su frac. I., habla de que será infracción

administrativa el realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, el comercio y los servicios que implique competencia desleal y que se relacionen con la materia que la ley de propiedad industrial regula, pero de igual forma no constituye un delito, porque no está considerado como tal conforme al art. 223 fracc. I de la ley de la propiedad industrial.

Esta investigación tiene como objetivo determinar en la medida de lo posible, mediante un análisis y estudio de mercado comercial, el impacto económico y menoscabo, así como el atentado al patrimonio de las marcas que se encuentran reguladas conforme a derecho y se desenvuelven conforme el mercado, la competencia y la propia ley le señala para su registro y posterior incursión en el mercado formal. Dentro de este supuesto a simple vista y cotidianamente encontramos similitudes entre diversas marcas del mismo producto pero que presentan irregularidades y una competencia “si es que así se le puede llamar”, ya no desleal por la similitud o grado de confusión en los productos o servicios, sino un robo de imagen que resulta muy lucrativo y atenta contra el desarrollo de las empresas cuyas marcas se encuentran debidamente reguladas por las leyes, si a esto aunamos que algunas marcas son netamente nacionales el impacto económico no sólo se da dentro de las empresas sino que atañe al propio desarrollo del país.

Es así como el mercado informal se encarga de acaparar, aprovechar y lucrar en forma indiscriminada con un vacío del legislador que permite moverse dentro del marco de lo no ilegal hasta ahora, pero siempre contrario a los buenos usos y costumbres en la industria, el comercio y los servicios. Si la imitación de marcas con esta intención no es textualmente una infracción y mucho menos es considerado delito nunca tendrá sanción, a pesar del carácter intencional como lo señala el Art. 220 y sus tres fracciones de cualquier acción u omisión de cualquier persona física o moral que lucre o especule comercialmente imitando la imagen de un producto de cuya marca se de tenga registro legal y sobre todo prestigio.

CAPITULO PRIMERO

LAS MARCAS, CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1. Definiciones doctrinales y legales

Definiciones de Marca.

En razón de que el punto de esta investigación se constriñe al análisis de un supuesto legal relativo al registro de marcas y su aplicación por parte del Instituto Mexicano de la propiedad Industrial en el sentido de la confusión y lucro que se desprende de este hecho, resulta pertinente citar diversos conceptos que la doctrina y la normatividad jurídica han generado en torno a la definición de estos signos distintivos.

Definiciones Doctrinales

Conviene destacar que respecto a las marcas se han pronunciado numerosos autores durante épocas diversas, motivo por el que resulta imposible el transcribir y considerar cada una de sus definiciones. A continuación se citan algunas que se estiman relevantes para efectos del presente estudio:

En opinión de Pouilliet la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre.¹

Por su parte Sepúlveda expresó en su obra el Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial que la marca es un signo para distinguir. Se emplea para

¹ E. POUILLIET, *Traté des Marques de Fabrique el de la Concurrente Deloyale*. París, 1912. Citado por RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México*. Editorial Porrúa, México, D. F. 1960. Pág. 154.

señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia.²

El autor brasileño Da Gama Cerqueira refiriéndose al concepto de marca indicó que es todo signo distintivo colocado facultativamente en los productos y artículos de las industrias en general, para identificarlos y diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen diverso.³

El Doctor Genaro Góngora Pimentel considera que 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 aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.⁴

Definiciones Legales

Nuestro concepto fundamental de estudio lo encontramos en la Ley de la Propiedad Industrial definiendo a la marca en su artículo 88 como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

En el ámbito jurídico internacional, la regulación de las marcas en el “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”. También conocido como TRIPS, se inicia con la

²SEPULVEDA, César. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. México 1955. Pág. 63.

³DA GAMA CERQUEIRA, Joao. Tratado da propriedade industrial vol.1. Pág. 68 revista forense, 1946.

⁴Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones jurídicas. UNAM, T. VI, México, 1993.pag.143.

incorporación de una definición de marca en el texto del artículo 15.1 De conformidad con esta norma, podrá consistir una 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.

Por la importancia que reviste para nuestro país, resulta imprescindible citar la definición que contiene el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el cual dispone que podrá constituir una 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. Los signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de éstos.

1. Funciones de las Marcas

A. Identificación y origen del producto

Se refiere a que la utilización de las marcas, se constriñe a la identificación de productor o artista del que proviene la mercancía. Esta tesis la sostuvo el autor italiano Remo Franceschelli en su obra *Marchi di Impresa* (1964)⁵, quien al respecto afirmó que la primera función de la marca es la corporativa o sea el medio de individualización del maestro o de su taller artesanal a través de sus productos, como garantía del arte, de la legitimidad del ejercicio de la actividad de la cual el producto derivara y de que en el desempeño de dicho ejercicio se habían respetado y cumplido todas las prescripciones técnicas de ese arte.

En épocas remotas el empleo de marcas en los productos efectivamente desempeñaba una forma de identificación del artista o productor. Sin embargo, en la actualidad el notable incremento en la comercialización y distribución de

mercancías demuestra que la función de procedencia u origen atribuible a estos signos se ha debilitado.

De tal modo que, en oposición a la idea de que las marcas fungen como una especie de certificados de origen o procedencia se han pronunciado diversos autores, quienes opinan que en la vida cotidiana puede fácilmente observarse que una gran cantidad de las marcas empleadas en el mercado no hacen referencia al fabricante o comerciante. En este sentido, destacan que ante la carente información sobre el origen del producto la marca cumple con la finalidad de distinguir e individualizar los efectos de otros similares.

Función distintiva.

Consiste en la capacidad de la marca de diferenciar a un producto o servicio de otros del mismo género.

En párrafos anteriores, transcribimos definiciones que nos permiten demostrar que actualmente se reconoce a esta función como un rasgo esencial de la marca. Así, desde la perspectiva jurídica, la Ley de la Propiedad Industrial y el Acuerdo TRIPS, coinciden en que la marca es el signo que aplicado a productos o servicios permite distinguirlos de otros de su misma especie o clase.

B. Garantía y calidad.

Desde la perspectiva económica por encima de la jurídica hay quienes atribuyen a la marca la capacidad de garantizar calidad.

⁵ FRANCESCHELLI, Remo. Marchi di Impresa, in Novísimo Digesto Italiano, Pág. 210. Citado por NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, 1985. Pág. 151

Así el autor M. Gabay⁶, considera que gracias a la función de garantía de calidad, el consumidor tiene los medios para reconocer una marca particular como representación de una calidad constante de productos determinados.

Esta tesis no cuenta con gran aceptación en el ámbito jurídico, pues resulta claro que un sin número de empresas cuya marca ha adquirido amplia aceptación en el plano comercial, la emplean con posterioridad en productos diversos en naturaleza y calidad.

De igual modo, hay quienes opinan que en el caso del licenciamiento de marcas, es decir, cuando el titular de un signo autoriza a un tercero su utilización, los productos de igual naturaleza provienen de fabricantes distintos (titular y tercero) y por consiguiente, la calidad puede no ser idéntica.

C. Impacto comercial, social y publicitario

En opinión de Mario Ghiron⁷ esta función de la marca consiste en la actividad penetradora entre el público, mediante la que se lleva a cabo el proceso de formación de la clientela.

De esta forma, la marca constituye el medio principal para atraer a los consumidores hacia una o más mercancías de la empresa individualizándolas de otras similares.

Desde la óptica jurídica esta función no tienen mayor relevancia aunque debería tenerla, toda vez que no puede apreciarse a la atracción de clientela como un rasgo esencial que merezca crédito en el ámbito normativo, asimismo, porque

⁶ GABAY, M., Le Rôle de la Marque dans la Protection du Consommateur et le Développement des pays en Développement. Artículo Publicado en la R: P: I: 97 annés No. 3 Mars, 1981. Cèneve, Págs. 107 a 118. Citado por NAVA NEGRETE. Justo. Op. Cit. Pág. 155.

⁷ GHIRON, Mario. Corso di Diritto Industriale. Società Editrice Del Foro Italiano. Roma, 1937. Pág. 8 y 9. Citado por NAVA NEGRETE, Justo. Op. Cit. Pág. 156.

la consecución de esta finalidad obedece a aspectos de orden económico como lo es el empleo de publicidad.

Función publicitaria de la marca.

La función publicitaria de la marca está íntimamente asociada con la capacidad de atracción del público y tiene un alto contenido de carácter económico, como lo analizaremos mas adelante, ya que el estudio de una marca en grado de confusión implica directamente a la imagen publicitaria por cualquiera de sus medios.

Esta tesis sostiene que la marca no sólo desempeña una función jurídica sino también económica, que tiene gran influencia en el mercado y por medio de la publicidad adquiere fuerza de atracción sobre los consumidores, constituyendo a menudo un elemento primordial en la empresa, el atributo de publicidad o atracción de consumidores no es propio de la marca en sí misma pero se transforma en producto de la inversión de recursos en medios o técnicas para anunciarla y darla a conocer con la finalidad de un impacto mas global en el consumidor final.

Función social.

Esta puede apreciarse desde la posición del consumidor (permite la elección de productos) y a partir de la del titular del signo (lo protege contra sus competidores y posibles usurpaciones), por lo que el carácter social de la marca se percibe en tanto se le reconoce como una institución de orden público.

Al respecto, David Rangel Medina en su libro Tratado de Derecho Marcario cita la opinión del autor Agustín Ramella, quien afirmó que “la garantía que produce la marca de fábrica no es sólo en provecho del fabricante o comerciante, sino también en beneficio del consumidor”.

Del mismo modo el Dr. Rangel Medina cita el criterio de Francisco Ferrara quien puntualizó que “la marca no es un instituto que sólo tenga en cuenta el interés privado, ya que al lado del interés del titular de la marca por la formación, conservación y disfrute de la clientela, está el general del público a no ser engañado sobre la procedencia de las mercancías”.

En vista de lo anterior, puede apreciarse que la preeminencia del interés social sobre el privado lo prevé la Ley de la Propiedad Industrial en diversos preceptos, tales como el artículo 1 en el que señala el carácter de orden público y observancia general a sus disposiciones; el artículo 4 que niega protección jurídica a la figura que resulte contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, y finalmente, las prohibiciones para el registro de ciertos signos contempladas en el numeral 90 y el capítulo II de las infracciones administrativas.

D. Protección y distribución

Desde la posición del consumidor, la función de protección se traduce en la posibilidad de elegir de entre los diversos productos o servicios disponibles en el mercado a aquellos que satisfagan sus necesidades.

Es decir, según el criterio de los que sustentan esta tesis la marca es necesaria a los intereses del público en tanto le protege contra las mercancías que no son marcadas correctamente o de las cuales su presentación se dirige a engañarlo.

Por otra parte, esta función se hace extensiva a los intereses del titular, ya que el uso de la marca le permite protección frente a sus competidores, posibles usurpaciones y sobre todo, constituye un instrumento para atraer la confianza del consumidor habituado a reconocer determinados productos en razón de cierta marca.

3. Requisitos de Validez

Conforme al criterio del tratadista Justo Nava Negrete cualquier signo o medio material puede constituir una marca siempre que reúna los siguientes requisitos de validez:

- a> Capacidad o eficacia distintiva, y
- b> Licitud.

Bajo el criterio de otros estudiosos de la materia, los requisitos de validez pueden consistir en mayor número de condiciones de cumplimiento necesario, sin embargo, en su mayoría coinciden en que en el análisis de una marca los dos aspectos de mayor importancia son la eficacia distintiva y la licitud, por lo que se detallará su contenido y alcance a continuación.

A. Distinción

En consonancia con la definición legal, uno de los requisitos de validez que necesariamente debe cubrir una marca es el “distintivo” y ello se expresa por su función, que consiste en la identificación de un producto o servicio entre los productos o servicios de la misma especie ofrecidos por los competidores.

Con relación a lo anterior, Nava Negrete expresa que⁸ “la demanda de un producto o servicio es posible mediante la capacidad o fuerza distintiva que tiene la marca; de ahí la capacidad que tienen los consumidores de poder realizar directamente con cuidado sus propias elecciones y adquirir el producto o servicio

⁸ NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, 1985 pag. 166

preferido, evitando toda confusión con otros similares; y por otra, también permite al productor o prestador de servicios acudir al proceso de identificación en el resultado material de su trabajo”.

Respecto a la capacidad distintiva de la marca, tanto los estudiosos de la materia como las diversas legislaciones, reconocen que se trata de un aspecto fundamental en torno al cual se erige precisamente el Derecho Marcario.

En este orden de ideas conviene citar el criterio del autor David Rangel Medina quien manifiesta que⁹ “sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo a la marca, sea para disfrutar el contenido de tal derecho, la índole distintiva de la marca es un factor determinante en el planteamiento y solución de multitud de variados problemas que a diario surgen en las relaciones industriales y mercantiles con motivo de la interpretación y aplicación de la ley que regula tales derechos”. En efecto se puede ejemplificar mencionando, la admisión o rechazo de marcas cuyo registro se solícita; algunos conceptos de nulidad de registros, el examen de novedad y el extraordinario de novedad de las marcas; la tipificación de múltiples figuras delictivas atentatorias contra la propiedad industrial que deriva de la marca registrada, así como la determinación que previamente la autoridad administrativa debe hacer de la existencia de dichos elementos de usurpación; el ejercicio de las acciones civiles y penales que puedan ejercitarse para reprimir la lesión de un gran sector de los derechos exclusivos que otorga el registro, en fin, el estudio y decisión de conflictos sobre competencia desleal; son todas ellas materias que forman la columna vertebral del Derecho Marcario y que se sustentan sobre el carácter distintivo de la marca.

⁹ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. Editorial Porrúa, México, D. F. 1960 pag. 185 y 186

También la interpretación judicial de los preceptos relativos a las marcas en nuestro país apunta hacia la importancia del carácter distintivo y puede advertirse en contenido de la siguiente tesis:

Marcas. Las marcas deben ser suficientemente distintivas para poder distinguir los productos o servicios a que se apliquen y no deben registrarse si son confundibles con otras registradas con antelación. peculiaridades de las marcas establecidas en los artículos 90 y 91, fracción XVIII, de la Ley de Invenciones y Marcas.- Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercaderías; en otras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el comercio o están registradas y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la ley de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91 fracción XVIII, que la denominación que constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para poder distinguir los productos o servicios a que se aplique o trate de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase, y que una marca, no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación.

Amparo en revisión 182g181.- Ardi Spicer Limited.-15 de marzo de 1982.-Unanimidad de votos-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel-Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

En el plano internacional también se reconoce la relevancia de la capacidad distintiva. lo cual puede percibirse en la definición que aporta el Acuerdo TRIPS respecto a la marca, determinando que la marca al tener capacidad de distinguirse de otras tiene derecho a ser protegida por el marco legal. Así mismo, el convenio de Paris, del cual México es parte, establece en su artículo 6 B 2º lo siguiente:

ARTICULO 6

A.- Toda marca de fábrica o de comercio registrada regularmente en el país de origen será admitida al depósito y protegida tal cual es en los otros países de la Unión bajo las reservas indicadas a continuación.

B.- (1) Sin embargo, podrán ser rehusadas o invalidadas:

1º...

2º. Las marcas desprovistas de todo carácter distintivo.

B. Originalidad.

La originalidad de la marca es uno de los criterios que se consideran para determinar la eficacia distintiva del signo y resulta en la concesión de protección y reconocimiento legal a aquellas que cumplan con la misión de individualizar los productos o servicios a los que se aplican.

En opinión de Justo Nava Negrete¹⁰, el principio de originalidad de la marca es perfectamente aplicable y reconocido en la legislación Mexicana, pues

¹⁰ idem pag. 170

se niega protección a los signos o medios materiales carentes de originalidad por pertenecer al acervo común, al patrimonio lingüístico común y por o mismo no pueden ser objeto de apropiación individual o de monopolio alguno; asimismo la insuficiencia en la originalidad es motivo de exclusión y esta sólo puede evitarse imprimiéndole al signo o medio material distintividad.

Por su parte, el autor David Rangel Medina¹¹ considera que para 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.

C. Novedad.

La novedad de la marca también se relaciona íntimamente con el carácter distintivo y exige que el signo sea inconfundible con otras marcas existentes registradas o usadas para los mismos o similares productos o servicios.

Con relación a la novedad Justo Nava Negrete¹², considerando” los criterios de Barrera, Graf y Greco, señala que la novedad debe juzgarse primeramente en relación a otras marcas y, en seguida, en relación a productos iguales o semejantes, asimismo, la anterioridad como destructora de la novedad”.

4. Tipos de marcas y su clasificación

Definiendo en forma estructurada la de concepción de una marca debemos señalar que es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible o bien una combinación de ellos que sirva para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie, la cual deberá ser registrada ante

¹¹ idem. Pag 190

¹² idem. Pag 171

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para proteger los derechos de propiedad y uso exclusivo.

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

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

II.- Las formas tridimensionales;

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

(REFORMADA, D.O. 2 DE AGOSTO DE 1994)

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

Tipos de marca:

Por el objeto a distinguir:

1. Marcas de productos

2. Marcas de servicios

(ley de propiedad y servicios en 1947, 1975, 1991 y 1994)

En atención al titular de la marca:

1. Marcas Industriales

2. Marcas Comerciales

Clasificación de las marcas:

Nominativa: *descriptiva por el solo hecho de su nombre.*

Innominada o graficas : *se componen de un emblema o dibujo o una combinación o distribución de colores mostrados en una superficie.*

Mixta : *combinación de las anteriores*

Tridimensional : *tienen volumen, llamadas también marca entiéndase plásticos, envases frascos o inclusive envolturas.*

5. Principios y reglas de semejanza y confusión de una marca

Los criterios para analizar las semejanzas de las marcas surgen de la interpretación que de las normas aplicables al registro hacen la autoridad administrativa competente y la autoridad judicial.

El tratadista Mascareñas¹³ en este sentido afirma que “la práctica ha sancionado Internacionalmente principios o reglas que permiten apreciar la existencia de semejanzas entre marcas”.

Dichos principios se transcriben a continuación, seguidos de tesis jurisprudenciales sostenidas por los tribunales federales de nuestro país a efecto de hacerlos mayormente comprensibles al lector:

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

¹³ citado por NAVA NEGRETE Justo. Op.Cit.Pag. 172

MARCAS SEMEJANTES, REGISTRO DE. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 105, fracción 14, inciso B), de la Ley de la Propiedad Industrial las denominaciones que se pretendan registrar como marcas, deben examinarse en conjunto y no tomando en cuenta simplemente los elementos que aislados, pudieran determinar similitud por lo cual debe concluirse que son distintas entre si, las que, comparándolas resultan fonética y prosódicamente distintas sin que pueda bastar la coincidencia de la raíz de los vocablos que las forman, cuando es un prefijo descriptivo no registrable, para inducir en error al público consumidor.

T. CXIX, P. 2179, AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 5237/53, ATELIERS DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE CHARLEROI SOCIETE ANONYM, 31 DE MARZO DE 1954, UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

MARCAS, CONFUSIÓN ENTRE DOS. Para determinar la existencia de confusión entre dos marcas, debe atenderse no sólo a sus diferencias, sino también a sus semejanzas; pero haciendo el estudio de las marcas en su conjunto y en la forma que hubieren sido registradas.

VOL. XCVII, 3~ PARTE, P. 58, AMPARO EN REVISIÓN 2221/60 LABORATORIOS SENOSIAIN, S. A 27 DE ENERO DE 1961. 5 VOTOS.
PONENTE: OCTAVIO MENDOZA GONZÁLEZ.

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

MARCAS, IMITACION DE. Para determinar si existe imitación de una marca, no lo es indicado tomar como base las diferencias entre una y otra, sino las semejanzas que se advierten para concluir, lógicamente, si en su conjunto pueden provocar confusión. Es verdad que conforme a la ley, no será considerada una

marca como imitación de otra registrada con anterioridad, por el hecho de aparecer en aquélla, menciones sobre calidad, cantidad, etc., si la marca posterior tiene caracteres distintivos que la hagan diferenciar fácilmente de la marca primordial, pero esto siempre que tenga caracteres distintivos que la hagan diferenciar fácilmente, por tanto, si aparecieran estas mismas características en una misma marca y aun en el nombre, no se cambia más que la letra y el membrete tiene las letras del mismo estilo, y la única diferencia específica no destaca en primer lugar sino con letras minúsculas, y difícilmente visibles, es indudable que si existe una imitación de la marca registrada con anterioridad.

PRECEDENTES:

T. XCVII, p. 804 AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 1083/47 THE COCA COLA CO. 26 DE JULIO DE 1948. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. INSTANCIA: Segunda Sala; FUENTE: Semanario Judicial de la Federación; Época: **5^a** 1. XCII; p. 804.

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

MARCAS, EXAMEN DE LAS. Cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe atenderse no sólo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos (es decir, a las ideas que sugieren), examinando las marcas parte por parte, sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente y de manera importante, es de atenderse a la primera impresión, al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente. pues no es de suponerse que dicho público consumidor haga siempre un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere.

AMPARO EN REVISIÓN 983/1970 (7893/1 968).- ENRIQUE ORTIZ COLINA. MAYO 10 DE 1971.- UNANIMIDAD DE VOTOS.

AMPARO EN REVISIÓN 899/1970.-FICHTEL &SACNS, A.G.- FEBRERO 18 DE 1974.- UNANIMIDAD DE VOTOS.

AMPARO EN REVISIÓN 527/1974.- HENKEL & CIA. GMBH.- OCTUBRE 29 DE 1975.- UNANIMIDAD DE VOTOS.

AMPARO EN REVISIÓN 110/1976.- JACOBO TARRAB SIDAUY.- MAYO 4 DE 1976.- UNANIMIDAD DE VOTOS.

AMPARO EN REVISIÓN 694/1976.- AVON PRODUCTS, INC.- MARZO 1 DE 1977.- UNANIMIDAD DE VOTOS.

JURISPRUDENCIA.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

JURISPRUDENCIA.- TRIBUNALES COLEGIADOS.- INFORME 1975.- TERCERA PARTE, TESIS 13, PÁG. 34.

D. La imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla el comprador medio, que preste la atención común y ordinaria.

Esta regla es comprensible también a partir de la tesis que precede, pues supone que durante el análisis de marcas debe considerarse que el consumidor habitualmente no presta una cuidadosa atención en la elección de la marca. De ahí que el signo será suficientemente distinto de otro, cuando no exista la posibilidad de confusión para quien no tenga ante sí las dos maneras al momento de la elección.

Regla de la especialidad.

Con relación a este tema se pronuncia el Dr. David Rangel Medina en su obra Tratado de Derecho Marcario en la que cita al autor Pouillet, expresa que la

marca es especial, en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada¹⁴.

Debemos entender lo anterior como el amparo a los productos o servicios para los cuales se estableció.

En el mismo orden de ideas, Justo Nava Negrete¹⁵ manifiesta que el principio de especialidad se encuentra sujeto a la siguiente regla: “la protección jurídica otorgada a todo signo o medio material para que constituya válidamente una marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue. A esto, se le llama especialidad de la marca”.

Son varios los preceptos de la Ley de la Propiedad Industrial que aluden expresamente a esta regla, basta la lectura del artículo 93 para corroborar su aplicabilidad:

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

Al respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto de propiedad industrial, de acuerdo a lo que establece el artículo 59 del Reglamento de la Ley de propiedad industrial el que dispone la clasificación de productos y servicios.

En razón de que mas adelante se abordará el tema relativo al procedimiento para el registro de marcas, se considera prudente explicar que al momento de eleborarse la solicitud correspondiente deben indicarse con exactitud los productos o servicios que se distinguen o distinguirán con la marca teniendo

¹⁴ idem pag 181

¹⁵ idem pag 183

como base la clasificación aludida lo cual demuestra que dicha indicación es el resultado de la aplicación de la regla de la especialidad que ha quedado detallada.

Antes de las reformas de 1994, la ley de la materia establecía que las marcas debían registrarse con relación a productos, clases de productos o servicios determinados o clases de servicios, según la clasificación oficial. Actualmente la ley determina que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento (Art. 93 de la Ley de la Propiedad Industrial; 57 y 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

Cabe mencionar que en nuestro país se optó por la observancia de la última versión (séptima) de la clasificación internacional que deriva del Arreglo de Niza (Art. 59, Reglamento de la Ley la Propiedad Industrial), el cual es “un tratado internacional orientado a uniformar las clasificaciones domésticas para hacerlas coincidentes”¹⁶.

México, sin ser miembro del arreglo, adoptó dicha clasificación al practicarse las reformas a la Ley de Invenciones y Marcas en noviembre de 1989, abandonando la utilización de la clasificación nacional y el 27 de abril de 2000, finalmente, el Arreglo mencionado fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión —según decreto publicado en el Diario Oficial de a Federación del 29 de septiembre de mismo año-.

De este modo, el 10 de abril de 2001 se publicó en el periódico oficial federal el Decreto Promulgatorio del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional y Servicios para el Registro de las Marcas del quince de junio de mil novecientos cincuenta y siete, revisado en Estocolmo el catorce de julio de mil novecientos sesenta y siete y en Ginebra el trece de mayo de mil novecientos

¹⁶ JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la ley de la propiedad industrial. Mc Graw Hill. Serie Juridica México 1998. pags.212 y 213.

setenta y siete y modificado el veintiocho de septiembre de mil novecientos setenta y nueve.

Finalmente, con el propósito de brindar un panorama más claro sobre el alcance de la regla de la especialidad en nuestro sistema jurídico, resulta adecuado citar el criterio judicial:

MARCAS. CONFUSIÓN ENTRE PRODUCTOS DIVERSOS. No puede haber confusión entre productos que pertenecen 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 partículas 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 3100160. LES PARFUMS CHANEL. SA. 20 DE SEPTIEMBRE DE 1961. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. PONENTE: JOSÉ RIVERA PÉREZ CAMPOS.

Excepciones a la regla de la especialidad.

Por virtud de la aplicación de la regla de la especialidad es posible que existan marcas registradas idénticas para amparar productos o servicios totalmente distintos, tal es el caso de las marcas IBERIA que se emplean para proteger mantequilla y servicios de transportación aérea, respectivamente, y pertenecen a titulares distintos.

A pesar de lo anterior, existen dos casos en los que no resulta aplicable la regla de la especialidad y son los siguientes:

- 1) Cuando se trate de marcas notoriamente conocidas; y
- 2) Cuando los productos o servicios por su similitud puedan ocasionar confusión al consumidor.

La ley de la materia prohíbe expresamente el registro de signos distintivos iguales o semejantes a una marca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estime notoriamente conocida en México, para ser aplicados a cualquier producto o servicio (Art. 90 fracción XV, Ley de la Propiedad Industrial).

El mismo ordenamiento dispone que 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.

La prohibición que se menciona opera como una excepción a la regla de la especialidad y tiene por objeto evitar que el uso de un signo distintivo igual o semejante a una marca notoriamente conocida pueda generar confusión o riesgo de asociación con el titular de esta última o bien, constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca.

La excepción que se comenta no es aplicable al solicitante del registro que también sea el titular de la marca notoriamente conocida.

Con relación a la similitud o afinidad entre productos o servicios considerada asimismo como excepción a la observancia de la regla de la especialidad, indica Justo Nava Negrete que¹⁷ “durante el examen de la marca

¹⁷ Idem pag.186

debe analizarse primordialmente la naturaleza de los productos o servicios y tomarse en cuenta otros criterios como son: si éstos están destinados a la satisfacción de idénticas necesidades, si están destinados a la misma clientela, si se trata del mismo uso, etc”.

En el mismo sentido, expresa Mauricio Jalife Daher lo siguiente:¹⁸

“el riesgo de confusión sólo puede darse cuando hay posibilidad de interferencia comercial entre los productos que distinguen las marcas en conflicto, bien sea porque son de la misma naturaleza (por ejemplo, detergentes), o se venden en los mismos establecimientos (por ejemplo, relojes de marca y joyería), o bien porque son complementarios (automóviles, refacciones para automóviles y servicios de reparación de automóviles), o porque sirven para las mismas necesidades (ropa y accesorios del vestir). A esta regla no escapan ni siquiera las marcas idénticas, ya que cuando existe una total separación de mercado no está justificada la prohibición de registro basada en la incompatibilidad, ni siquiera en el caso de marcas idénticas. Entre productos farmacéuticos, lámparas, materiales de construcción o lencería no hay la más mínima posibilidad de interferencia, y por lo tanto, no hay riesgo de confusión, aunque exista identidad entre las marcas que los distinguen”.

La excepción a la regla de la especialidad es igualmente apreciable en el criterio sostenido al respecto por el Poder Judicial en nuestro país:

MARCAS IDÉNTICAS O SEMEJANTES A OTRAS REGISTRADAS. El elemento de confusión que pudiera determinar error en 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

¹⁸ Op. Cit pag. 181

clasificados en la misma clase, sino a 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 deba dar una interpretación rígida, sino justa y lógica; pudiendo decirse, entonces, que la clasificación a que alude el artículo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, prácticamente metódica para el fin que persigue, no puede servir de base para concluir que no haya ni puede haber similitud entre productos de distintas clases.

PRECEDENTES:

AMPARO EN REVISION 1830/57. CALIFORNIA PACKING CORPORATION. 21 DE SEPTIEMBRE DE 1959. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. PONENTE: JOSE RIVERA PÉREZ CAMPOS.

INSTANCIA: SEGUNDA SALA; FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ÉPOCA: 6~ ; VOL. XXVII; P. 43.

En opinión del autor Justo Nava Negrete¹⁹ la decisión final sobre la similitud o afinidad entre productos o servicios debe sustentarse en la consecución de los siguientes propósitos:

- 1) Evitar la arbitrariedad y antijuridicidad, y por consiguiente la vulnerabilidad del sistema jurídico, y
- 2) Salvaguardar y asegurar los intereses legítimos del consumidor evitándole que incurra en error y confusión en la elección de un producto determinado.

La licitud.

La licitud como requisito de validez de la marca se infiere de la aplicación del artículo 4 de la ley de la materia que expresamente prohíbe el registro de

¹⁹ Op. Cit. Pag 186

aquéllas cuyo contenido o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal. Asimismo, en consonancia con este precepto encontramos que la marca será lícita siempre que no actualice alguno de los supuestos contenidos en el numeral 90 de la Ley de la Propiedad Industrial (marcas no registrables).

En el ámbito doctrinal encontramos que el autor Agustín Ramella²⁰ se pronuncia respecto a la licitud de la marca de la siguiente forma:

“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 mismo objeto en virtud de títulos que se excluyan mutuamente”.

Cabe destacar que la licitud como requisito de validez de la marca se refiere únicamente a ésta, por considerarse, tanto por la doctrina como por los ordenamientos jurídicos, que el signo distintivo es independiente del producto o servicio al que se aplica.

El propio Convenio de París en el artículo 7 reconoce la independencia de la marca respecto al producto: “La naturaleza del producto al cual la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no podrá, en ningún caso, ser obstáculo al registro de la marca”.

Principio De Territorialidad

Establece el ámbito de validez de un registro conforme al territorio de un estado en que es otorgado, sus efectos no se limitan a una zona o región del país y no rebasan sus fronteras. La excepción a los principios anteriormente señalados

²⁰ RAMELLA Agustín, citado por RANGEL MEDINA, David. Op.Cit pags. 196 y 197

lo constituye la notoriedad de la marca de tal suerte que una marca notoria tiene una protección extraterritorial para cualquier clase de producto o servicio .

Marca Notoria

Es aquella que debido a su publicidad es mundialmente conocida por lo que no se atiene al principio de especialidad y territorialidad.

El convenio de Paris referido a la protección de la propiedad industrial y del cual México es signatario en su Art. 6 Bis hace referencia a esta protección de las marcas notorias.

“ los países de la unión están comprometidos ya sea de oficio o si su legislación se lo permite o a instancia del interesado los países se comprometen a rehusar o invalidar el registro, prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares”.

Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. En éste sentido se tendrán cinco años a partir de la fecha de registro para reclamar la anulación de dicha marca. Cabe señalar que el convenio de París limita la notoriedad de una marca a productos idénticos a similares y no se refiere a cualquier tipo de productos o servicios.

CAPITULO SEGUNDO

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA IMITACION DE MARCAS EN MEXICO

Es fundamental conocer los antecedentes de cualquier tipo de investigación y de mayor importancia cuando dichos antecedentes determinan el rumbo jurídico de algún supuesto que se considere susceptible de ser perfeccionado, por lo anterior nos remontaremos un poco al pasado inicial de las marcas hasta nuestros días en rubro de imitación y reproducción no autorizada.

“Después de la Independencia de México, completada en 1821, aún se continuaban aplicando las antiguas leyes españolas tal es el caso de las Ordenanzas de Bilbao, además se aplicaba el Tratado de Comercio de la Curia Filípica, ambas conformaban la legislación y jurisprudencia en México.

Dentro de las Ordenanzas de Bilbao, la cual estuvo vigente hasta el año de 1884, estas únicamente hacen algunas alusiones o referencias de las Marcas, pero no como una verdadera regulación, pues, se refieren a la Marca como un signo o medio material que se empleaba para indicar la procedencia de las mercancías, pero, fundamentalmente constituían medios eficaces que servían de control, seguridad y de garantía para facilitar el comercio”²¹.

Otra norma que reguló la materia mercantil fue el Código de Comercio de 1854, expedido por el presidente Antonio López de Santa Ana, el cual solo estuvo vigente durante dos años; en dicho ordenamiento tampoco se encuentra una regulación específica en cuanto a las Marcas, pero de su texto se desprende que la Marca era un medio de prueba de propiedad para los dueños de las mercancías, así también su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de éstas.

²¹idem NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, 1985 pag. 52

Debido a la evidente falta de legislación referente a las Marcas, los tribunales sometían todo lo referente a la Marca a la Propiedad Literaria y Artística, que se encontraba regulada por el Código Civil, en su artículo 1351 y 1357, todo esto era a todas luces un equívoco, pues, ambas materias, si bien es cierto comparten algunas similitudes no se pueden considerar como materias que puedan regirse por una sola ley, cuando son materias con rasgos muy específicos y característicos.

El Código de Comercio del 20 de julio de 1884, es el primero en incluir un capítulo titulado "De la Propiedad Mercantil", en el cual por primera vez se regulan en forma específica las Marcas de Fábricas, además se consideró que las normas sobre Derecho de Propiedad Industrial, en especial las Marcas, nombres comerciales y muestras, son de naturaleza mercantil y por lo tanto debían estar reguladas por el Código de Comercio.

Esta ley establecía que la Falsificación de Marcas produce en el ramo mercantil la acción de daños y perjuicios, además de las penas que señale el Código Penal.

Dicho Código pretendió salvaguardar la propiedad de las Marcas a favor de sus titulares, pues se establecían los casos en los cuales existía usurpación de Marcas:

- 1 - Cuando se use una Marca enteramente igual a otras:
- 2.- Cuando resulte gran analogía, porque las palabras más importantes de una Marca se repitan en otras, aunque ésta anuncie un propietario diferente:
- 3.- Cuando la nueva Marca se redacte de manera que pueda confundirse con la otra;

4.- Cuando las diferencias sean puramente gramaticales, y

5.- Cuando consistiendo la Marca en dibujos o pinturas, sean estos tan parecidos que produzcan confusión.

Además fijaba un término de un año contado desde el día en que se conoció la usurpación de las Marcas para reclamar las acciones civiles y de dos meses para reclamar la acción penal.

1. LEY DE MARCAS DE FABRICAS (28 de noviembre de 1889)

Definió a la Marca de Fábrica como cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto Industrial. El titular de una Marca, ya fuera nacional o extranjero residente en el país, podría adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, si eran residentes en el extranjero se regían a lo que disponían los tratados internacionales. Para adquirir la propiedad exclusiva de una Marca de Fábrica el interesado iniciaba el trámite ante la entonces Secretaria de Fomento Industrial, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidos en la Ley. Esta ley enunció que había falsificación de Marcas de Fábrica cuando se usaba una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad estaba ya reservada y cuando pudiera confundirse con otra depositada, y eran culpables del delito de falsificación los que la usaban siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza. Estos delitos se juzgaban conforme al Código respectivo y procedía la acción de daños y perjuicios.

2. LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO (25 de agosto de 1903)

Esta ley define a la Marca como el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.

Este ordenamiento estableció un procedimiento especial para las acciones civiles y penales, introdujo los delitos relativos a las Marcas y las correspondientes sanciones a saber: falsificación, imitación y uso ilegal de las marcas, nombres y avisos comerciales; imponiendo sus propias penas, como prisión y multa o una u otra pena al usuario ilegal de las Marcas.

3. LEY DE MARCAS Y AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES (26 de junio de 1928)

Esta ley no define a la Marca, pero de su texto se desprende el siguiente concepto: “La Marca es el signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expende, fabrique o produzca”.

Los derechos otorgados a los titulares son entre otros: ejercitar las acciones civiles y penales contra las personas que lesionen su derecho de uso exclusivo; el nuevo adquirente de la Marca no tenía acción penal en contra de quienes falsifiquen, imiten o usen ilegalmente su Marca, sino pone su nombre propio en su Marca y de manera optativa el del antiguo propietario.

4. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (31 de diciembre de 1942)

La ley en cuanto a la definición, la adquisición del derecho y lo que puede constituir una Marca conserva los conceptos de la ley anterior. Estableció infracciones en materia de patentes, pero en materia de Marcas estableció delitos, los cuales eran, la falsificación, imitación o uso ilegal de una Marca.

5. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS (10 de Febrero de 1976)

Esta Ley define a las Marcas de productos y las Marcas de servicios, las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase, las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma especie.

La ley en comento dividió en dos grupos las sanciones: las de carácter administrativo correspondientes a las infracciones contempladas en ese rubro (sanciones pecuniarias), y las de índole penal previstas para la comisión de delitos (penas de privación de la libertad).

6. LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (27 de Junio de 1991, reformada el 2 de agosto de 1994)

La Ley en su artículo 88 define a la Marca de la siguiente manera: “Se entiende por Marca a todo signo visible que distinga productos o servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado.”²²

La Ley de Propiedad Industrial determina como delito diversas conductas entre las que se encuentran la fabricación, elaboración, venta o puesta en circulación de productos amparados por una patente o por un registro de Propiedad Industrial, sin consentimiento del titular; en ofrecer en venta o *poner en circulación productos a los que se aplica una Marca registrada que haya sido alterada o el usar sin autorización o licencia una denominación de origen*; así como revelar, apoderarse indebidamente y usar la información contenida en un secreto industrial sin el consentimiento de la persona que lo guarde.

Aun cuando en estas materias se han efectuado ajustes legislativos para la actualización y reforma de sus disposiciones, así como para imponer

²² Ley de propiedad industrial EDICIONES LUCIANAS 2002, pag 150

sanciones más elevadas, se ha facilitado debido a los avances tecnológicos que permiten que dicha reproducción ilegal sea relativamente sencilla y a muy bajos costos; así como la aplicación de Marcas registradas a similares productos sin el consentimiento de su titular y la aplicación de Marcas parecidas en grado de confusión a imitaciones de los productos originalmente producidos por el titular de la Marca, lo que perjudica al consumidor.

De lo anterior podemos notar que no existe la imitación como delito pero como considerarlo de esa forma si la propia “piratería” se desenvuelve en un marco de tolerancia e impunidad, incluso hay quienes se atreven a decir que de necesidad. Esto lo señalamos con el objetivo de a continuación analizar el fin lucrativo y de especulación comercial que se provoca con la imitación de una marca que aun siendo señalada como falta administrativa en la ley, su reincidencia, no constituye un delito, mas nunca se toma en cuenta que es la base de la piratería, menoscabo económico en aquellas personas físicas o morales que están siempre dirigiéndose en el marco de la legalidad y de igual forma que la piratería se desarrolla en un ambiente de total tolerancia por parte de la autoridad.

7. Legislación vigente a partir de 1996 y reformas de 1999

A continuación realizaremos un análisis, comentarios y posibles mejoras a la ley actual para ratificar a la imitación de marcas en grado de confusión sin dejar de lado la intención de lucrar con ello y especular comercialmente en perjuicio tanto del propietario de la misma como del consumidor final.

De las Infracciones y Sanciones Administrativas

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

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

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

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

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada; su reincidencia se considera delito con fundamento en el Art. 223 de la ley de propiedad industrial

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; su reincidencia se considera delito con fundamento en el Art. 223 de la ley de propiedad industrial

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

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

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

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente: su reincidencia se considera delito con fundamento en el Art. 223 de la ley de propiedad industrial

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

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

c).- Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III.- **Clausura** temporal hasta por noventa días;

IV.- Clausura definitiva;

V.- **Arresto** administrativo hasta por 36 horas.

Artículo 215.- La investigación de las infracciones administrativas se realizará por el **Instituto de oficio** o a petición de parte interesada.

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

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

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

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

II.- Las condiciones económicas del infractor, y

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

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

)

Artículo 221 BIS.- La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, 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 de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.

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

Delitos

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;

(REFORMADA, D.O. 17 DE MAYO DE 1999)

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

(ADICIONADA, D.O. 17 DE MAYO DE 1999)

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

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

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

(REFORMADA, D.O. 17 DE MAYO DE 1999)

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

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.

(ADICIONADO, D.O. 17 DE MAYO DE 1999)

Artículo 223 bis.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares

públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta Ley.

(REFORMADO, D.O. 17 DE MAYO DE 1999)

Artículo 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 225.- Para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Artículo 226.- Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el artículo 221 BIS de esta Ley.

Artículo 227.- Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley. Cuando dichas controversias

afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

Artículo 228.- En los procedimientos judiciales a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en esta Ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Artículo 229.- Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial.

CAPITULO TERCERO

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

El registro de marcas no es obligatorio en nuestro país, inclusive la legislación reconoce como fuentes del derecho sobre la marca tanto al primer uso de la misma como al registro.

Respecto al uso como fuente del derecho a la marca conviene destacar las disposiciones contenidas en los artículos 92, fracción I y 151 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

1. Un tercero que de **buena fe** que 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 de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y

1.Solicitud de Registro de Marca. Requisitos Formales.

A la solicitud de registro de marca puede definirse como “el acto jurídico por medio del cual una persona física o moral acude ante un órgano de la administración pública federal con el objeto de obtener el reconocimiento estatal a su derecho de explotación exclusiva sobre un signo distintivo”.

De conformidad con los artículos 113 de la Ley de propiedad industrial y 50 del Reglamento del mismo ordenamiento, para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto utilizando las formas oficiales publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, actualmente se exige que se presente la solicitud por cuadruplicado.

Las formas deben presentarse debidamente requisitadas indicándose los siguientes datos:

1. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
2. El signo distintivo, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
3. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;
4. Los productos o servicios a los que se aplicará la marca;
5. Fecha de prioridad (este dato debe incluirse en el caso de que se solicite reconocimiento al depósito de una solicitud en otro país miembro del Convenio de Paris, de conformidad al artículo 4 de dicho convenio y a los numerales 117 y 118 de la Ley de la materia).
6. Precisar las figuras o leyendas no reservables;
7. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

8. Indicar el domicilio del establecimiento;
9. Datos del apoderado o persona autorizada para promover a nombre del solicitante (opcional);
10. Firma del solicitante o de su apoderado.

Deben anexarse cuando proceda, los siguientes documentos:

1. Siete etiquetas que llevan el signo distintivo que se desea registrar cuyas medidas reglamentarias son: no menores de 4x4 cm. Y no mayores de 10 x 10 cm., según se indica en los formatos oficiales. Las etiquetas son necesarias en los casos en que se pretenda la protección para marcas distintas a las nominativas.
2. Documentos que acrediten la personalidad del apoderado o representante legal.
3. Traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud.
4. Legalización de los documentos provenientes del extranjero.
5. Comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La presentación de solicitudes puede hacerse;

- a) Personalmente ante la Oficialía de Partes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ante la Secretaría de Economía) o bien, ante alguna de las cuatro Oficinas Regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (ubicadas en la zona norte, occidente, bajío y sureste del país) las cuales cuentan con ventanilla de recepción de solicitudes para

usuarios que habitan en la región sin que tengan que viajar a la Ciudad de México para ingresarlas;

b) Por correo o servicio de mensajería, en estos casos la solicitud se tendrá por recibida en la fecha en que efectivamente se haya entregado al Instituto (Art. 5, antepenúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial), y

c) Por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud, sus anexos originales, el comprobante de pago de la tarifa correspondiente y el acuse de recibo de transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión (Art. 5, último párrafo del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).

2. Pago de derechos

Derechos que confiere la marca registrada.

Como se expresó en líneas anteriores el registro de marca reporta a su titular además del derecho al uso exclusivo, la facultad de oponerse al uso no autorizado del signo protegido. Esta prerrogativa deviene de numerosas disposiciones contenidas en la ley de la materia (Ley de la Propiedad Industrial que en adelante se abreviará LPI) y a continuación se precisan:

1. Derecho de persecución a infractores, mediante la solicitud de declaración administrativa de infracción (Art. 188, 189, 215 y 217, LPI).

2. Derecho de solicitar al Instituto que impida la circulación de mercancías con la marca infractora (Art. 199 bis, fracción II, LPI).

3. Derecho de solicitar al Instituto prohíba la comercialización de productos ilegalmente marcados (Art. 199 bis, fracción III, LPI).

4. Derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados (Art. 199 bis, fracción IV; 211; 212 bis y 212 bis 1, LPI).

5. Derecho de señalar el destino de los bienes asegurados (Art. 212 bis, III, LPI).

6. Derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que puedan ser constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad del propietario de la marca registrada (Art. 203 a 209 y 217, LPI).

7. Derecho de solicitar la aplicación de las sanciones administrativas establecidas por la ley contra los infractores (Art. 214. LPI).

8. Derecho a la indemnización por daños y perjuicios causados por la infracción (221 y 221 bis, LPI).

Asimismo, del registro de marca se deriva la facultad del titular de disponer del signo distintivo en las siguientes formas:

1. Concediendo licencias de uso con carácter oneroso o gratuito (Art. 136 a 139, LPI);

2. Concediendo franquicias (Art. 142, LPI); y

3. Transmitiendo los derechos de la marca registrada (Art. 143, 146 y 147, LPI).

Finalmente, la Ley de la Propiedad Industrial también reconoce al titular del registro la facultad de preservarlo según se aprecia en lo siguiente:

1. Derecho de renovar el registro por períodos subsiguientes de diez años (Art.95, 133 a 135, LPI).

2. Derecho a renunciar al registro mediante la solicitud de cancelación (Art. 154, LPI y 63 del Reglamento).

3. Derecho de promover la declaración de nulidad de registros marcarios concedidos invadiendo los derechos del registro previamente otorgado (Art. 155, LPI).

4. Derecho de defender el registro de la marca cuando éste sea objeto de demandas de nulidad, caducidad o cancelación (Art. 192 bis, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 199 bis, 199 bis 1 y 199 bis 3, LPI).

5. Derecho de solicitar al Instituto el dictamen técnico que como requisito de procedibilidad se exige para el ejercicio de la acción penal en los delitos de reincidencia en la infracción de imitación de marca y de falsificación de marca en forma dolosa y con fin de especulación comercial (Art. 225 en relación con el 223 fracciones 1 y II, LPI).

3. Aceptación o negación

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

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

país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

El carácter voluntario del registro se deduce de la lectura al numeral 87 de la Ley de la Propiedad Industrial que indica expresamente que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho al uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

De esta forma, del registro de la marca deviene a favor del titular la facultad de emplear lícita y exclusivamente el signo en los productos o servicios para los cuales se obtuvo y además, le permite oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.

En opinión del licenciado Mauricio Jalife Daher²³ existen otras ventajas que derivan de la obtención del registro de una marca y entre ellas refiere a las siguientes:

- a. Desde el momento en que la solicitud de registro se presenta (fecha legal), se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente para marcas iguales o similares en la misma clase, evitando con ello que cualquier persona se apodere de la marca.
- b. Al obtenerse el registro, quien emplea la marca recibe el reconocimiento oficial de que la marca no invade derechos previamente adquiridos por terceros y uso no provoca la comisión de una infracción administrativa o de un delito.
- c. La obtención del registro repercute favorablemente en la valoración económica de la empresa, ya que se cuenta con el

²³ JALIFE DAHER, Mauricio. Aspectos legales de las marcas en México. Editorial Sista México 1998 pags. 9 y 10.

reconocimiento de la autoridad respecto de la titularidad del derecho al uso exclusivo de las marcas propiedad de la negociación.

d. El registro de la marca permite al titular instrumentar el otorgamiento de licencias o franquicias a terceros, de manera gratuita u onerosa.

Después de haber destacado los beneficios que genera el registro de una marca, podemos concluir que el procedimiento para su obtención, se constituye por actos del interesado (persona física o moral) y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien es la autoridad competente para conocer del trámite y en su caso, conceder el título que ampare el derecho al uso exclusivo del signo distintivo. Dicho procedimiento se rige por lo dispuesto en el Capítulo V de la ley de la materia.

4. Examen De Forma Y Fondo

Examen de Forma.

Según lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto debe efectuar un examen de forma a la solicitud y documentación recibida que consiste en comprobar si los datos que adelante se precisan cumplen con los requisitos que previene la propia ley y su reglamento. Se sujetan al examen de forma los datos del solicitante, del apoderado, del signo distintivo, del tipo de marca, de la fecha de primer uso, de la clase a la que corresponden los productos o servicios que se pretende proteger, de la ubicación del establecimiento, de las leyendas y figuras no reservables, de los documentos anexos y, en su caso, los datos de la prioridad reclamada.

Durante el examen de forma se observa si el solicitante ha cumplido debidamente con las prevenciones de los numerales 113, 114, 179 y 180 de la Ley de la Propiedad Industrial y con las disposiciones relativas y aplicables del Reglamento de la ley de la Propiedad Industrial contenidas en el artículo 5.

Lo anterior significa que el Instituto verificará que la solicitud esté correctamente requisitada, firmada, que se haya efectuado el pago de la tarifa correspondiente al estudio de la solicitud, registro y expedición del título y que se hayan exhibido los documentos anexos que procedan.

Cuando la solicitud satisface los anteriores requisitos se tiene como fecha de presentación la del día en que efectivamente se realizó, de lo contrario, se tendrá como tal aquella en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos (Art. 121, Ley de la Propiedad Industrial).

La fecha de presentación o fecha legal es importante porque determina la prelación entre las solicitudes.

Por otra parte, la falta de firma del interesado o su apoderado y del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, generan el desechamiento de plano de la solicitud (Art. 180, ley de la Propiedad Industrial).

El incumplimiento a alguno de los restantes requisitos, exceptuándose el relativo a la traducción al español de documentos escritos en idioma distinto, motiva la emisión de un requerimiento que deberá acatar el interesado dentro del plazo de dos meses, según lo indica el artículo 5 del Reglamento de la ley de la propiedad industrial.

Respecto a la aplicación de este plazo conviene señalar que cotidianamente se emplean los términos dispuestos por los numerales 122 y 122 bis de la Ley los que en el siguiente apartado explicaremos, toda vez que es

común que el Instituto emita requerimientos referentes a los resultados de los exámenes de forma y fondo a través de un mismo documento (oficio).

Finalmente, en caso de que no se anexe a la solicitud la traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto, el solicitante gozará, sin que medie requerimiento del Instituto, de un término de dos meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud para exhibirla. Sin embargo, el cumplimiento inoportuno provoca el desechamiento de plano de la solicitud. (Art. 5 de Reglamento de la ley de la propiedad industrial)

Examen de Fondo,

Con fundamento en el artículo 122 de la Ley de la materia, el Instituto procederá, una vez concluido el examen de forma, a practicar el examen de fondo el cual tiene por objeto verificar si la marca es registrable de conformidad a las disposiciones aplicables.

Durante este examen se realiza un análisis fonético y gráfico, para comprobar que entre los signos y denominaciones solicitadas y las marcas registradas con anterioridad, no exista identidad o semejanza en grado de confusión que pueda constituir impedimento a la marca solicitada.

Asimismo, se verifica que el signo distintivo que se pretende registrar no actualice alguno de los supuestos que contiene el artículo 90 de la Ley, el cual se refiere a las marcas no registrables.

Actualmente se encuentra a disposición del público una guía sobre los criterios de examen que sirven de apoyo al Instituto para analizar las marcas propuestas a registro, el interesado puede consultar la página WWW.impi.gob.mx en Internet antes de someter su solicitud a trámite.

De igual modo, es recomendable que el interesado antes de presentar la solicitud de registro, dirija al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una petición de búsqueda de anterioridades registrales de signos distintivos” cuyo resultado tiene carácter informativo y aún cuando no concede derecho alguno sobre la marca que se propondrá a registro, resulta de gran utilidad para conocer si la marca será registrable o habrá de enfrentarse a otra previamente registrada que constituya impedimento.

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca, o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas (Art. 122, Ley de la Propiedad Industrial).

No obstante lo anterior, el interesado gozará de un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. (Art. 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial).

El plazo adicional se computa a partir de la fecha de vencimiento del período de dos meses previsto por el numeral 122 de la ley de la materia.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no cumple con los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional, o bien, cuando no exhiba el comprobante de pago de las tarifas correspondientes. (Art. 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial)

Una vez concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título. Este documento es constancia del

registro y comprenderá un ejemplar de la marca; número de registro; la mención del tipo de signo distintivo del que se trate; los productos o servicios a que se aplicará; nombre y domicilio del titular; ubicación del establecimiento; fechas legal, de prioridad reconocida, de primer uso y de expedición; y finalmente, la vigencia. (Art. 126, Ley de la Propiedad Industrial)

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 (Art. .125, Ley de la Propiedad Industrial).

5. Vigencia del Registro de Marca.

El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse indefinidamente por períodos de la misma duración, siempre que esta se solicite dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia (Art. 95 y 133, Ley de la Propiedad Industrial).

Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro.

El registro caducará si al vencimiento de este último plazo no se ha presentado la solicitud de renovación.

4. Los requisitos para que proceda la renovación del registro se constriñen a la presentación de la solicitud correspondiente acompañada del comprobante de pago de la tarifa aplicable y la manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, consistente en que la marca se usa cuando

menos en uno de los productos o servicios protegidos y que dicho uso no se ha interrumpido por un periodo de tres años o más. (Art. 130 y 134 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Artículo 95.- El registro de marca tendrá una vigencia de **diez años** contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración

Artículo 125.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.

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.

Artículo 126.- El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro

I.- Número de registro de la marca;

(REFORMADA, D.O. 2 DE AGOSTO DE 1994)

II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;

III.- Productos o servicios a que se aplicará la marca;

IV.- Nombre y domicilio del titular;

V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;

VI.- Fecha de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y

VII.- Su vigencia.

Artículo 127.- Las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones deberán ser publicadas en la Gaceta.

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

Artículo 133.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto 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.

Artículo 134.- 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, usar 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 esta Ley, sin causa justificada.

Artículo 135.- Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

CAPITULO CUARTO

LA IMITACION Y CONFUSION DE LAS MARCAS EN FORMA DOLOSA Y CON ANIMO DE LUCRO

1. El problema en México de la imitación de marcas reconocidas y prestigiadas en el mercado

Debemos iniciar diciendo que el problema principal es que la imitación no es considerada delito y se encuentra en un marco de la tolerancia, incluso la llamada piratería a pesar de ser delito se encuentra tolerada por las autoridades, en este orden de ideas, cuando un delito no tiene el suficiente interés por parte de las autoridades se mueve en un marco de impunidad, tolerancia y hay quien se anima a decir que incluso de necesidad por las condiciones del país en que vivimos.

La imitación en nuestro país se ha convertido en un actividad cotidiana al margen de la legalidad y motivada por las modas en los artículos que no son de primera necesidad, ya que lo que esta de moda es la “marca”, pero mas halla de la marca el prestigio y reconocimiento que esta tiene con la publicidad o en contadas ocasiones por la calidad del producto y la aceptación que tiene en el mercado por parte del publico consumidor.

Consideramos que es un grave problema ya que la imitación es el primer paso de la conocida “piratería” que no es una imitación de una marca sino una reproducción no autorizada y en muchas ocasiones de menor calidad al producto original, con la imitación de marcas pasa algo muy curioso ya que no reproduce o intenta reproducir la marca en forma idéntica sino solo toma rasgos que confunden al publico consumidor para creer que esta adquiriendo un producto de la marca reconocida en el mercado, de lo anterior ejemplificaremos mas adelante.

El público consumidor intenta en muchas ocasiones adquirir productos que están de moda, esto es, en el gusto del público temporalmente y por la aceptación que tienen en ese momento las marcas reconocidas, cuando estas últimas se tratan de productos de uso el problema no va más allá de un lucro basado en una confusión del público consumidor, pero si se trata de productos de consumo o servicios puede desembocar el problema en irregularidades e inclusive daños al consumidor final, lo anterior se piensa así debido a que una marca que es parecida en grado de confusión, no se le dará el registro por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero si a pesar de esta negativa se llega a comercializar, se produce, vende y consume al margen de la legalidad, sin dejar de lado, de que no paga impuestos, tema a ser analizado más profundamente en un posterior trabajo de investigación.

2. El beneficio económico de la imitación de marcas reconocidas en el mercado

Podría no decirse otra cosa que no sea el lucro, pero detrás de esta actividad se observa aunque a todas luces siempre con la tolerancia de las autoridades lo que se traduce en un beneficio económico que va de la mano con la apatía vista desde una plataforma organizacional legislativa, pero si se enfoca a las necesidades de la persona que se dedica a comercializar productos que imitan a otros tendríamos que hablar de falta de empleo, de comercio informal y necesidades y hasta de moda de un producto.

Para señalar lo respectivo al beneficio económico tenemos que ubicarnos en la pregunta ¿a quien? ó ¿para quien? Que en materia de nuestro estudio nos enfocaremos a quienes se benefician en el marco jurídico de la tolerancia, quien saca ventaja de la imagen de un producto y de una marca que le pertenece a una persona física o moral que esta legalmente regulada y por consecuencia para impuestos y cumple con los requisitos legales correspondiente para poner en circulación su mercancía.

3. Impacto económico en las empresas dueñas de marcas registradas y reconocidas

Pérdidas desmedidas, así es como definimos al impacto económico en una empresa o persona física que esta legalmente constituida y se dedica a comercializar productos o servicios que por su calidad se han vuelto del gusto del publico consumidor o están de moda, lo que da pie a individuos a reproducir en forma parcial sus diseños, colores, etc. pero nunca con la autorización del dueño o productor y mucho menos de las autoridades competentes, ante quienes como dueños de productos o servicios se han registrado legalmente y con base en un trabajo y proyecto de promoción y distribución, así como de calidad, han logrado sus objetivos en el mercado, lo anterior es aprovechado por oportunistas que se desarrollan en un ambiente de tolerancia por parte de la autoridad y lo anterior les permite constantemente explotar las ideas de otros en beneficio propio y en perjuicio total de aquellos quienes invierten su capital en el desarrollo y proyecto de un producto o servicio así como de la infraestructura y medios necesarios para llevar a cabo sus metas.

En este mismo orden de ideas es necesario señalar que las empresas más afectadas son las transnacionales de marcas reconocidas quienes en materia de pérdidas económicas parecería que no se ven reflejadas pero el impacto económico resulta en millones, siguiendo en ésta línea, si encontramos en los supuestos planteados a las empresas mexicanas sumando las perdidas generadas por “el mercado de la imitación” podremos observar como resultado que la suma de la perdida económica repercutirá directamente en la economía del país cuando pensemos en las exportaciones que no se realizaron, en los impuestos federales que no se cubrieron y en los empleos que no se generaron.

Hay quien podría tomar esta visión como extrema o pesimista pero si ya de por si es difícil controlar a la llamada piratería, dónde queda la posible raíz

del problema que se encuentra en una total laguna legislativa llena de sanciones administrativas imperfectas u obsoletas. Es cierto que el aumento de la penalidad o la sanción no ha demostrado frenar el delito cualquiera que éste sea, pero si desde el día de hoy no se prevén las actitudes de irresponsabilidad llegará el momento donde todo aquel que quiera podrá emitir productos y servicios que se encuentren al margen de un registro legal no importando las consecuencias puesto que la explotación de los mismos será temporal y a pesar de desarrollarse en un clima de competencia desleal esto no será relevante porque no obstante la ley señale a la imitación y a la competencia desleal como sanciones administrativas, la reincidencia de éstas actitudes no constituyen un delito.

4. La aceptación publicitaria y un estudio de mercado de algunas marcas

E. Agua purificada marca ELECTROPURA

Esta marca es de gran importancia para nuestro país, ya que se trata de una empresa con capital nacional y por encima del daño económico que pudiera sufrir por parte de la imitación, la especulación comercial y el ánimo de lucro de quien sin escrúpulos realiza comercio con productos que intentan confundir al consumidor final se ha observado a últimas fechas que la aceptación de ésta marca como agua purificada se ha incrementado por su gran campaña de publicidad cosa que es aprovechada porque la gran diversidad de personas que se dedican al comercio de agua purificada saquen provecho de la imagen y aceptación de éste producto.

Ejemplo de lo anterior lo encontramos cuando en el mercado de éste tipo de productos existen una gran variedad de ofertas, pero más de la mitad de ellas, principalmente negocios a baja escala y de cuya calidad se tienen reservas se dedican a imitar el nombre de esta marca de agua con el objetivo doloso de lucrar y especular comercialmente creando una confusión en el público consumidor,

como ejemplo existen nombres como puraelectro, electropurificada, electrofina. Estos nombres por sí solos quizá no confundan a un público consumidor, pero la intención de engaño a éste último se dan cuando se utilizan colores, etiquetas y presentaciones similares o idénticas a la marca que cuenta con registro. Lo anterior no va más allá a un engaño visual de un producto cuya marca es reconocida, pero el trasfondo perjudica las ventas y lo que es peor si la calidad del producto que es imitado es deplorable, el problema no será únicamente de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sino también ante la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de lo anterior podemos decir que las consecuencias de imitar, lucrar y especular comercialmente en forma dolosa sobre una marca reconocida y de aceptación no solo implica una falta de registro marcario sino una responsabilidad sanitaria y tributaria.

A pesar de que en el mercado del producto de agua purificada en nuestro país existan marcas como oasis y los ángeles, ambas marcas nacionales no tienen la misma aceptación en el mercado lo que se traduce en un desinterés de aquellos que se dedican a lucrar casi siempre temporalmente con un producto de aceptación muchas veces basando su calidad en la simple publicidad con la que cuenta.

F. Calzado tenis marca REEBOK

Esta marca cuenta con una gran gama de productos diversos para la práctica de deportes. En el rubro de los llamados zapatos tenis podemos observar que la imitación está a la orden del día en diversos aspectos, como ejemplo, en cuanto al nombre, encontramos en el mercado tenis muy similares con el nombre Reebok, que a simple vista podría pasar desapercibido siempre y cuando los diseños se hayan imitado casi con exactitud, pero donde dejamos la calidad y la garantía de un producto que se comercializa sin autorización del titular de la marca. Lo anterior se traduce en un menor precio y en una compra de un producto

que no obstante lo costoso que podría ser por ser una marca mundial al estar legalmente constituida cuenta con registro, está obligada a pagar impuestos y a cubrir ciertas normas y especificaciones de calidad.

G. Ropa de diseñador marca GIORGIO ARMAN

Esta marca como muchas otras es generada de un nombre propio de un diseñador de ropa, no obstante lo anterior, el simple hecho de cambiar alguna letra en el nombre y estamparla sobre algún producto textil no implica que se reproduzca su diseño, sino que el impacto visual de la propia marca trae como resultado un engaño para el público consumidor que en muchas ocasiones no sabe a ciencia exacta el nombre correcto del diseñador, pero al estar considerados en ese momento como un producto de moda y por lo tanto, la imitación resulta mucho más barata se adquiere casi en cualquier parte cuando para la distribución de éste tipo de prendas de diseñadores reconocidos encontramos tiendas exclusivas que pagan los derechos y los impuestos legales correspondientes, hecho que no realiza todo aquel que solo trata de sacar provecho temporal de un producto que tiene gran aceptación en un público consumidor.

H. Cosméticos L'ORÉAL

En el rubro de marcas de productos para la belleza como lo es la marca LAURÉL ocurren hechos similares a los ejemplos anteriores puesto que la imitación no solo es de los diseños, los colores, la confusión del nombre, el parecido del producto, el engaño al público, la dudosa calidad, el precio menor, sino que existe un peligro al ser productos químicos cuyas consecuencias pueden desembocar en daños irreversibles en los consumidores, como ejemplo de la imitación en el mercado se encontró la marca Laurel que utiliza el mismo diseño

de imagen y cuya calidad en el producto se observó con deficiencias pero por supuesto a un precio mucho menor que la marca reconocida.

5. La cultura de la explotación de una marca y su registro

La poca publicidad o falta de interés aunado a la no obligatoriedad del registro legal de una marca es el inicio de una serie de actitudes irregulares que se desarrollan en un marco de la tolerancia por parte de las autoridades pero que traen como consecuencia el nacimiento de otras faltas administrativas e incluso son la puerta de futuros delitos daños o perjuicios contra terceros.

La cultura en el registro de una marca y la falta de publicidad se observan en el público en general ya que mucha gente ni siquiera conoce que existe una institución que registra, regula, protege y norma a las marcas, misma institución que se conoce como IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial). Por lo anterior es que en el capítulo anterior se desarrollo ampliamente el procedimiento para el registro de una marca.

6. El comercio informal y la imitación dolosa de una marca con ánimo de lucro

En este aspecto no solo la falta de cultura de explotación de una marca y su registro son los causantes de que exista un comercio informal dedicado a imitar con dolo, esto es a propósito, de sacar ventaja económica de un producto o servicio cuya aceptación en el mercado se ha generado ya sea por la publicidad, la moda, la calidad o el precio del producto o servicio. En este sentido el comercio informal, al margen del desempleo, es una actividad que cobija perfectamente al que llamamos mercado de la imitación que genera grandes dividendos, que si bien es cierto no se ha podido controlar, no hay que seguir generando mayores opciones que alimenten la ilegalidad que muchas veces se vuelve temporal, esto es mientras los productos o servicios imitados tienen gran aceptación en el

mercado pero ésta práctica no solo se realiza una vez sino a cada momento y oportunidad que alguna mercancía lo permite y que el público consumidor lo demanda, la intención de resaltar la imitación de marcas en grado de confusión en forma dolosa con ánimo de lucro y especulación comercial se traduce en reflexionar si en nuestro país la necesidad y la economía tienen una opción en el mercado de la imitación de marcas que ya hemos resaltado que no es piratería porque no se reproducen los productos con un ánimo de engañar al consumidor ya que muchas ocasiones el propio consumidor sabe que es un delito este supuesto legal, pero al no tener responsabilidad directa lo adquiere. Caso contrario, con un producto imitado porque el engaño, el dolo y la especulación comercial resultan en un consumo de una mentira.

CAPITULO QUINTO

EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SUS FACULTADES PARA EL OTORGAMIENTO DE MARCAS

1. Antecedentes

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT), dependiente de la

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial actualmente secretaria de economía, es el antecedente inmediato del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. No obstante, la instrumentación de una profunda política de desregulación por parte del gobierno federal trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura institucional en materia de propiedad industrial.

De este modo, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, estableció en su artículo 70 la creación de una institución especializada en la materia que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en la administración del sistema de propiedad industrial.

Fue el 10 de diciembre de 1993 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

2. Órgano descentralizado de la Administración Pública Federal.

La creación del Instituto Mexicano de a Propiedad Industrial como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituye, según el criterio del Licenciado Mauricio Jalife Daher, “un evento verdaderamente trascendente, pues muchos años hubieron de pasar para que la propiedad industrial ocupara un lugar digno dentro del organigrama oficial de nuestro país, ya que durante mucho tiempo las dependencias encargadas de administrar la ley correspondiente, designadas en diversas épocas como Dirección General de Invenciones y Marcas o Dirección General de Desarrollo Tecnológico, entre otras designaciones homólogas, eran unidades administrativas que carecían de los medios más elementales para la prestación de un adecuado servicio, en una materia que revestía, reviste y seguirá representando un interés fundamental para el desarrollo industrial Y económico de nuestro país”.²⁴

El artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad administrativa en la materia. El hecho de que legislativamente se le haya dotado del carácter descentralizado, se debe a que esta forma de organización administrativa facilita la satisfactoria gestión de ciertos actos de orden técnico, cuya realización debe encomendarse a órganos con conocimientos y preparación especializados.

Adicionalmente, es necesario considerar que esta autoridad está destinada al cumplimiento de funciones materialmente administrativas y jurisdiccionales; en este último caso vale la pena mencionar que al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se le ha otorgado la facultad de pronunciarse no sólo sobre la validez de los derechos de propiedad industrial ya constituidos

²⁴ JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la ley de Propiedad Industrial Ed. Mc Graw Hill Serie Jurídica México 1998 pag. 6

(sustanciación y resolución de procedimientos contencioso-administrativos) sino que interviene en la imposición de sanciones administrativas e inclusive emite dictámenes respecto a la existencia de hechos constitutivos de delito.

Conforme al decreto de creación del Instituto (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1993), éste tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

- Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales;
- Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial o constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes;
- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero; y
- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países.

3.Estructura Orgánica

En virtud de su carácter descentralizado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta con órganos de dirección, administración y representación, así como una estructura administrativa interna.

Ley de la Propiedad Industrial (artículo 7º) designa como órganos de dirección, administración y representación del Instituto a la Junta de Gobierno y al Director General.²⁵

La Junta de Gobierno es un cuerpo colegiado y el órgano de mayor jerarquía que decide sobre los asuntos más importantes de la actividad y administración del organismo se constituye por representantes que procuran los intereses de la Administración Central y por representantes de los sectores a los que afecta la actividad del Instituto.

El órgano supremo del Instituto se integra por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial (ahora Secretario de Economía), quien lo preside; un representante designado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos (actualmente denominada Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos), Educación Pública y Salud; así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología.

La Dirección General es un órgano de representación unipersonal cuyas obligaciones principales son cumplir las decisiones y acuerdos del cuerpo

²⁵ ARTICULO 5 del Estatuto Orgánico Del Instituto Mexicano de la propiedad Industrial, publicado en el diario oficial de la federación el 27 de diciembre de 1999.

colegiado superior y aquéllas que emanen del Poder Ejecutivo Federal, así mismo, representa al organismo en todos los órdenes con facultades de decisión y ejecución sobre sus subordinados.

Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Instituto cuenta con las siguientes áreas administrativas:"

- Junta de Gobierno.

- Dirección General.

- Direcciones Generales Adjuntas de Propiedad Industrial y Servicios de Apoyo.

- Coordinación de Planeación Estratégica.
 - Direcciones Divisionales de: Marcas; Protección a la Propiedad Intelectual; Sistemas y Tecnología de la Información; Promoción y Servicios de Información Tecnológica; Relaciones Internacionales; Oficinas Regionales; Administración y Asuntos Jurídicos.

- Contraloría Interna.

4.Facultades en relación con el otorgamiento de Marcas.

Como se mencionó en párrafos anteriores, una de las principales atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es brindar protección a los derechos de propiedad industrial a través del otorgamiento de registro. Dicha atribución se fundamenta en el numeral 6, Fracción III, de la Ley que rige a la materia y que textualmente preceptúa:

Artículo 6.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

III. Tramitar, y en su caso, otorgar patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las

IV. demás que le otorga esta ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.

La facultad que se menciona, en el ámbito particular de las marcas, es competencia de la Dirección Divisional de Marcas, según lo estipulan los Artículos 17 y 13 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Reglamento del mismo Instituto, respectivamente.

Para efectos de este trabajo es de especial interés el registro de las marcas, pues a través de su otorgamiento el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como órgano del Estado, reconoce y concede al titular un derecho exclusivo de explotación sobre el signo distintivo que se sujetó al procedimiento administrativo correspondiente.

El reconocimiento que se menciona y los respectivos derechos que del registro emanan, se basan en la necesidad de estimular la actividad comercial e industrial, mismas que constituyen importantes factores en el crecimiento económico del país, lo cual sin duda alguna reditúa beneficios no sólo al titular del

derecho de propiedad industrial sino que también impacta en forma provechosa al entorno social.

En ese sentido, la protección jurídica que se confiere con el registro, estimula a las empresas a emprender mejoras en sus procesos de producción, productos y formas de comercialización, para reforzar su competitividad y obtener un mayor beneficio económico, sin verse afectadas negativamente por la copia, imitación o uso no autorizados de sus derechos de propiedad industrial.

Por otra parte, la facultad del Instituto de otorgar registros, implica la obligación de este organismo de proteger, además de los derechos particulares del titular de la marca, los intereses de la colectividad. Lo anterior, se aprecia claramente en las disposiciones contenidas en los preceptos 4 y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismos que prohíben el registro para los signos distintivos contrarios al orden público, a las costumbres o a la moral; o bien, cuando se trate de marcas confusas, engañosas o descriptivas, emblemas y escudos oficiales, entre otras prohibiciones.

Otro aspecto importante que es conveniente considerar, es que para el ejercicio de la facultad de otorgar registros, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al igual que cualquier otra autoridad en funciones, debe sujetar su actuación a la normatividad especial que rige la materia (Ley de la Propiedad Industrial) y sus normas reglamentarias; en general, debe subordinarse al sistema jurídico en vigor. Lo anterior, significa que el Instituto tiene Legislativamente delimitada su actuación y no puede, jurídicamente, realizar actividades que no le han sido encomendadas mediante algún ordenamiento.

Lo antes descrito, puede confirmarse a través de la lectura al numeral 17, Fracciones II y III del Estatuto Orgánico del Instituto, que a la letra dice:

Artículo 17.- Compete a la Dirección Divisional de Marcas:

II. Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para el registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección a las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como las relativas a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

III. Otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia.

El ejercicio de esta última atribución implica la sustanciación de un procedimiento de carácter administrativo, que puede resumirse en tres fases, mismas que se detallarán en el apartado relativo al Procedimiento de Registro y son: la recepción de solicitudes de registro, los exámenes de forma y fondo a dichas solicitudes y el otorgamiento o negativa de registro.

El registro, en el caso particular de las marcas, implica que el Estado otorga a su titular el derecho exclusivo respecto al uso del signo distintivo dentro de la República Mexicana. La exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país, para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo, por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.²⁶

A pesar de que el registro de marcas no es legalmente obligatorio, pues los derechos sobre éstas se inician con su uso, resulta recomendable su tramitación, toda vez que con él se puede evitar la copia o imitación y el

²⁶ JALIFE DAHER, Mauricio Aspectos Legales de las Marcas en México. Editorial Sista México 1998 pags 8 y 9.

aprovechamiento de la reputación comercial del titular del derecho exclusivo, así como ejercitar las acciones legales conducentes contra quien haga un uso no autorizado por el propietario de la marca en cuestión.

5. El IMPI como órgano regulador, visitador y de inspección

Artículo 203.- ... el Instituto realizará la inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:

I.- Requerimiento de informes y datos, y

II.- Visitas de inspección.

Artículo 204.- Toda persona tendrá obligación de proporcionar a el Instituto, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones derivadas de ella.

Artículo 205.- Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por el Instituto previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo.

El Instituto podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en el cual en el oficio de comisión se expresará tal autorización.

Artículo 206.- Los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta los productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal

comisionado para practicar visitas de inspección, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior.

Artículo 207.- Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.

Artículo 208.- De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquélla se hubiese negado a proponerlos.

Artículo 209.- En las actas se hará constar:

I.- Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;

II.- Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;

III.- Número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector;

IV.- Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;

V.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;

VI.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;

VII.- Datos relativos a la actuación;

VIII.- Declaración del visitado, si quisiera hacerla;

IX.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de 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, y

X.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.

Artículo 210.- Al hacer observaciones durante la diligencia o por escrito, los visitados podrán ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta.

Artículo 211.- Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 223, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección y se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en el Instituto.

Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el Instituto lo hará constar en la resolución que emita al efecto.

Artículo 212.- Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aún cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez.

Artículo 212 BIS.- El aseguramiento a que se refiere el artículo 211 de esta Ley podrá recaer en:

I.- Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en esta Ley como infracciones o delitos;

II.- Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y

III.- Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por esta Ley.

Artículo 212 BIS 1.- En el aseguramiento de bienes a que se refiere el artículo anterior, se preferirá como depositario a la persona o Institución que, bajo su responsabilidad, designe el solicitante de la medida.

Artículo 212 BIS 2.- En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha cometido una infracción administrativa, el Instituto decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:

I.- Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios;

II.- Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el procedimiento arbitral;

III.- Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio que, sobre el destino de los bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;

IV.- En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados presentará por escrito, dentro de los cinco días siguientes al en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de la circulación, o cuya comercialización se hubiera prohibido;

V.- Deberá dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de que, de común acuerdo, decidan respecto del destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al Instituto dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les haya dado vista, y

VI.- Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo concedido, o no se ha presentado ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I a III anteriores, dentro del plazo de 90 días de haberse dictado la resolución definitiva, la Junta de Gobierno del Instituto podrá decidir:

a) La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social, cuando no se afecte el interés público; o

b) La destrucción de los mismos.

6. ÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LAS SEMEJANZAS

A. Confusión entre marcas semejantes o idénticas

Confusión de Marcas

En el apartado que precede se mencionará a algunas reglas básicas para determinar las posibilidades de confusión entre marcas y en su caso, para resolver sobre su coexistencia. En esta ocasión, se expondrá sintetizadamente el concepto de confusión desde sus diferentes perspectivas teniendo como base los criterios vertidos por Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas.

Sin embargo, antes de abordar el tema de la confusión a partir de sus distintas variantes resulta indispensable precisar el concepto.

Carlos Viñamata Paschkes²⁷ considera en razón del análisis de infracciones administrativas y competencia desleal. La definición que sobre el vocablo confusión” proporciona el *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española confusión* significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad, la aceptación de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño, la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre”.

Conforme a los comentarios que respecto a este concepto aporta dicho autor, podemos inferir que en materia de propiedad industrial, la confusión será el resultado de la conducta del comerciante o fabricante que esté encaminada a equivocar o engañar al público haciéndole suponer que los productos o servicios que adquiere se fabrican, se venden o se prestan bajo las normas, licencia o autorización de un tercero.

²⁷ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. La propiedad industrial. Editorial Trillas México 1998. Pag. 204

En definitiva podemos advertir que el concepto de confusión se traduce, en términos generales en la falta de claridad, y en el ámbito comercial implica el adquirir una cosa por otra, como consecuencia de una errónea creencia sobre la fabricación u origen de los productos o servicios.

B. GRADO DE CONFUSIÓN ENTRE MARCAS

Marcas no registrables conforme al régimen legal vigente. Aspectos generales.

La ley establece una serie de hipótesis, con base en las cuales se impide el registro a diversas denominaciones, diseños y formas. En opinión del Lic. Mauricio Jalife²⁸ las causas que determinan que un signo no sea susceptible de registro se pueden englobar conforme a los criterios siguientes:

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

²⁸ IDEM. Pag 104 y 105

De conformidad a las diversas fracciones que contiene el artículo 90 de la ley que rige a la materia, cualquier denominación, figura, forma, letra, objeto, etcétera, que actualice alguno de los siguientes supuestos, no será registrable:

a. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes (fracción I);

b. Los nombres propios, técnicos o de uso común de los objetos que pretendan ampararse, lo mismo que las palabras que se hayan convertido en la designación genérica de los productos o servicios (fracción II);

c. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y las que carezcan de originalidad, así como la forma usual de los productos o la impuesta por su naturaleza o función (fracción III);

d. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los productos o servicios, así como las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de su producción (fracción IV);

e. Las letras, los dígitos y los colores aislados (fracción V);

f. La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables. lo mismo que el cambio caprichoso de su ortografía o la formación artificial de palabras no registrables (fracción VI);

g. Las que sean reproducción o imitación de escudos, banderas o emblemas de países, estados, municipios o divisiones políticas, así como

las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales o no o de cualquier organización reconocida oficialmente, incluyéndose su designación verbal (fracción VII);

h. Los signos oficiales de control y garantía o sus imitaciones, así como la reproducción o imitación de monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero (fracción VIII);

i. La reproducción o imitación de condecoraciones, medallas u otros premios reconocidos oficialmente (fracción IX);

j. Las denominaciones geográficas y los gentilicios que indiquen la procedencia de los productos o servicios, así como nombres y adjetivos que puedan originar confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (fracción

k. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de productos, para amparar éstos (fracción XI);

l. Los nombres, pseudónimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento de las mismas o de sus parientes próximos (fracción XII);

m. Los títulos de obras intelectuales protegidos por la legislación autoral (fracción XIII);

n. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales engañosas acerca de la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios (fracción XIV).

o. Las marcas que sean iguales o semejantes a una marca que se estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio (fracción XV);

p. La marca que sea idéntica o semejante a otra ya registrada y vigente, o cuyo registro esté en trámite, para distinguir iguales o similares productos o servicios (fracción XVI); y

q. La marca que sea idéntica o semejante a un nombre comercial de una negociación cuyo giro sea similar a los productos o servicios que se pretendan amparar con la marca (fracción XVII).

El análisis de cada uno de los supuestos contemplados por el artículo en comento rebasa la intención del presente estudio, de tal forma que respecto a cada caso existen opiniones doctrinales, interpretación judicial y criterios administrativos que no pueden sintetizarse sin antes ser examinados cuidadosamente.

Por lo tanto, con el fin de brindar al lector un esquema general respecto a las prohibiciones para el registro de marcas es oportuno citar la opinión del autor Mauricio Jalife Daher²⁹ quien con relación al tema expresa que las prohibiciones de registro de marca pueden agruparse en absolutas y relativas”.

Las absolutas se refieren a la aptitud del signo en sí; son los 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 (en los casos de los signos genéricos, usuales o descriptivos), 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.

²⁹ Op Cit pag 106

Las prohibiciones relativas, en cambio, comprenden aquellos casos en los que el signo, aun siendo registrable, no está disponible por existir sobre el mismo derechos anteriore³ reconocidos a terceros. Estos derechos previos de terceros consisten bien 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.

Marcas no registrables conforme al artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismo o similares productos o servicios. Sin embargo, si 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;

Esta prohibición de registro de marcas tiene sustento en la intención del legislador de proteger intereses privados y colectivos.

El signo distintivo que se encuadra en la hipótesis resulta no registrable por virtud de existir un derecho previo sobre éste reconocido oficialmente (registro) a favor de un tercero o bien, por encontrarse pendiente el trámite de registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

En ese sentido, el titular del registro merece protección para usar en forma exclusiva el signo y distinguir sus productos o servicios. En el caso del solicitante no hay un derecho reconocido respecto a la exclusividad de la marca, sin embargo, la solicitud en trámite constituye impedimento en razón del derecho de prelación que deriva de la fecha legal o de presentación (Art. 121, párrafo 20, Ley de la Propiedad Industrial).

Por otra parte, el interés colectivo que con esta norma se pretende proteger consiste en asegurar que el público consumidor no cometerá un error por confundir marcas y conducido por el engaño o similitud, adquiera un producto o solicite un servicio que en realidad no sea el que deseaba.

Los criterios para analizar y determinar la confusión entre marcas han evolucionado, partiendo de la simple apreciación de la estructura y coincidencia gramatical de los signos en el caso de marcas nominativas hasta el examen más profundo respecto a la utilidad, naturaleza, clientela e inclusive canales de comercialización en los que se ofertarán los productos o servicios a los que se aplicará la marca.

En opinión de Mauricio Jalife Daher,³⁰ el 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 caso con arreglo a la sana crítica y al sentido común.

En ese mismo orden de ideas, Jorge Otamendi³¹ manifiesta que “determinar la existencia de confusión o la posibilidad de que ella se dé, es decir de confundibilidad, no siempre es tarea fácil; pues no existe una regla matemática, clara y precisa”.

³⁰ Op. Cit. Pag 166.

³¹ OTAMENDI, Jorge Derecho de Marcas. Buenos Aires Argentina 1995 paginas 157 y 158.

Con motivo de lo anterior, habrá de analizarse caso por caso, cuidadosamente, las posibilidades de que la coexistencia de marcas semejantes generen confusión.

Los rubros más relevantes en la tarea de determinar las similitudes y diferencias entre marcas para finalmente establecer los casos en que la coexistencia de las mismas puede darse, se centre en los aspectos que a continuación se precisan, seguidos del criterio judicial o administrativo que los adopta y nos muestra su aplicabilidad.

- a. Comparación de marcas atendiendo a su aspecto visual, fonético y conceptual.

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 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 marca: 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, si 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 si 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 confusión 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 confusión 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, esta última 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 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 sustituyen, 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, deben 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 al lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona, o sea el comprador, 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 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 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 REVISION 1773/94. COMARICAL Y MANUFACTURERA, S.A.

DE CV. 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 RELAND. 14 DE OCTUBRE DE 1994. MAYORÍA DE VOTOS. PONENTE Y DISIDENTE: CARLOS ALFREDO SOTO VILLASENOR. SECRETARIA: SILVIA ELIZABETH MORALES QUEZADA.

Octava Época.

Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tomo: XV-I, Febrero de 1995.

Tesis: 1.3o.A.581 A.

Página: 207.

b. Comparación de marcas en función de los productos o servicios que distinguen.

PROPIEDAD INDUSTRIAL, ARTICULO 71 DEL REGLAMENTO DE LA

LEY. La clasificación que se contiene en este dispositivo legal no puede servir de base para establecer la semejanza o diferencia entre los productos de sus distintas clases, ya que éstas solo se hicieron con el fin de facilitar la tramitación del registro de las marcas, pero no para establecer la diferenciación estricta de los productos clasificados.

REVISIÓN FISCAL 1830/1987. CALIFORNIA PACKING CORPORATION. RESUELTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1959, POR UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. AUSENTE EL SR. MTRO. CARRENO. PONENTE EL SR. MIRO. RIVERA p. C. SRIO. LIC. GENARO MARTÍNEZ MORENO. PRECEDENTE, TOCA 1110/1957. **20. BOLETÍN**, p. 559.

Otros precedentes relacionados:

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: 5~, t. LXXII; p. 68. HUERTA RAFAEL DE LA. 7 de abril de 1942. 4 Votos.

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: **5a**; t. LXXIV; p. 2048.

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: **6a**; Vol. LI; p. 64.

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: **6a**; Vol. XXXIX; p. 63.

c. Comparación de marcas atendiendo a la coincidencia de vocablos en su con unto.

MARCAS, USO **ILEGAL** DE. Si las autoridades responsables se limitaron únicamente a afirmar que una marca era distinta de otra, sin expresar los motivos por los cuales lo consideraron en esa forma, y dedujeron que consideran que no hay uso ilegal de la segunda por el hecho de agregar otra palabra al nombre que compone a la primera, tal consideración resulta ilógica, toda vez que el público consumidor puede estimar que se trata de un nuevo producto que proviene de la misma casa que ha acreditado su marca, como sucede en el caso en que se usan dos marcas registradas, que pueden dar lugar a suponer que dos fábricas de determinados objetos se han unido para lanzar al mercado un producto mejor que los anteriores.

PRECEDENTES:

AMPARO EN REVISIÓN 253/58. HELZER Y COMPAÑÍA, SA. 27 DE OCTUBRE DE 1958. 5 VOTOS. PONENTE: JOSÉ RIVERA PÉREZ CAMPOS. INSTANCIA: SEGUNDA SALA; FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ÉPOCA: 60: VOL. XVI; P. 63.

MARCAS, CONFUSIÓN DE. Si una palabra es de aquellas que denotan la procedencia en la composición o elaboración de un artículo, no constituye la parte esencial de la marca, ni puede por lo tanto hablarse de invasión o confusión de

marcas cuando en dos o más de ellas se contengan ese tipo de palabras, puesto que lo que distingue a tales marcas lo es la terminación con que se adicionan las mismas. En un caso en que se utilice la palabra “matón”, no acontece la circunstancia apuntada, puesto que es una palabra que no satisface las condiciones anotadas, por lo que el anteponerle la sílaba “Phar’ a la anterioridad “matón” no es suficiente para que fonética y visualmente no se preste a confusión entre el público consumidor, ya que el prefijo indicado no puede considerarse como eficaz diferenciador de dos marcas que amparaban similares productos en la clase 6 de la clasificación oficial.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

PRECEDENTES:

AMPARO EN REVISIÓN RA-199/71. PHARMATON, S.A. 14 DE JULIO DE 1971. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE; JESÚS ORTEGA CALDERÓN. INSTANCIA: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO; FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ÉPOCA: 7ª; VOL. 31; PARTE: SEXTA; P. 41.

d. Comparación de marcas en función del público al que se dirigen los productos y servicios.

MARCAS, REGISTRO DE LAS. La negativa a registrar un producto químico de marca “Piradión”, que la responsable apoya en el hecho de que dicha marca puede confundirse con otra de nombre “Piramidón” es correcta, puesto que aun cuando sea cierto que para un técnico en materia química no pueden confundirse los vocablos “**Piramidón**” y “**Piradión**”, indudablemente para los no especializados en la materia, puede existir motivo de equivocación que traería consecuencias graves para el interés público que se trata de proteger con la negativa antes expresada.

PRECEDENTES:

AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN 2378/53. JOSÉ POLAK, S.A. 16 DE AGOSTO DE 1954. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. PONENTE: ALFONSO FRANCISCO RAMÍREZ. R-336; INSTANCIA: SEGUNDA SALA; FUENTE: SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ÉPOCA 5ª, 1. CXXI; P. 1490.

e. Comparación de marcas en razón de los lugares en que se expenden y proporcionan.

MARCAS, CONFUSIÓN DE LAS. No es verdad que un fabricante de jabones pretenda aprovechar el prestigio de un fabricante de ropa con el uso de una marca designada con la misma palabra porque en los establecimientos donde se vende al público, éste pueda, por error, adquirir jabones en la creencia de que son producidos por el fabricante de ropa, pues la marca no induce a error si se trata de artículos totalmente diversos como lo son los que pueden incluirse dentro de los genéricos de ropa, perfumería y abarrotes. En consecuencia, el artículo 70 fracción LX de la Ley de Marcas de 1928 que prohibía el registro de una marca que ostensiblemente pudiera inducir al público a error sobre la procedencia de tales artículos que ampara no fue violado.

PRECEDENTES:

AMPARO EN REVISION 1832/1856. CLUETT PEABODY AND OP. INC. RESUELTO EL 4 DE ENERO DE 1957, PONENTE EL SR. MTRO. MENDOZA GONZÁLEZ, SRIO. JULIO VIDEGARAY, POR UNANIMIDAD DE 5 VOTOS. EN IGUAL SENTIDO SE RESOLVIERON LOS TOCAS 9486/1943, FALLADO EL 18 DE FEBRERO DE 1944, Y EL 374/1856, RESUELTO EL 8 DE OCTUBRE DF 1956 2~ SALA. BOLETIN 1957, P. 86.

En ocasión de los comentarios asentados en apartado anterior y relativos al examen de fondo, se mencionó que el interesado en la obtención de un registro de marca puede informarse de los criterios que en la actualidad emplea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para analizar los signos distintivos, a través de su sitio en la Internet. En ese sentido y con la intención de brindar al lector un más claro panorama de la actividad de este organismo en cuanto al estudio de la confusión de marcas y con fundamento en dichos criterios diremos que al efecto ha adoptado los siguientes lineamientos básicos:

1. La prohibición contenida en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad industrial se refiere al caso de que al estudiarse la solicitud se encuentre que ya existe un derecho de exclusividad otorgado, o un derecho de preferencia determinado por una marca registrada o en trámite, que verían su derecho o su expectativa de derecho afectados, en el caso de otorgarse el nuevo registro.

2. Son dos los supuestos que impiden el otorgamiento de un registro con fundamento en el dispositivo mencionado: a) que exista una marca registrada y vigente; y b) que exista una solicitud de marca que ingresó primero.

3. La prohibición señalada opera cuando el signo propuesto a registro no es genérico, ni descriptivo, ni engañoso, ni ilegal; pero no está disponible, ya que sobre el mismo existen derechos anteriores de terceros.

4. El estudio del signo propuesto a registro debe hacerse de la siguiente manera:

a) Cuando se trate de marcas idénticas se hará una comparación de los productos o servicios; b) Cuando se trate de marcas semejantes en grado de confusión primero se realizará la comparación entre los dos signos distintivos desde el punto de vista ideológico, gráfico y semántico y posteriormente se llevará cabo la comparación de los productos o servicios que las marcas en estudio amparen; c) En función de cada caso dependerá a qué aspecto se dará mayor preponderancia, si al fonético, ideológico o visual, así como a la posibilidad de afectación al público consumidor y al titular del registro previamente registrado; d) Es importante atender a los antecedentes que aparecen en el estudio fonético; ello significa que si existen varias marcas que estén conteniendo una palabra en común se puede otorgar el registro a alguna otra que pretenda utilizar esa palabra acompañada de otra que le imprima distintividad (ejemplo: ALDO CONTI, CARLA CONTI, BRUNO CONTI, etcétera.); e) Se pueden citar marcas entre si cuando los productos o servicios que se pretendan amparar guarden relación, aun cuando estén en clases distintas; y f) En el caso de marcas tridimensionales se citará anterioridad cuando la forma sea idéntica o semejante en grado de confusión, independientemente de que manejen colores o tamaños distintos.

Finalmente, conviene destacar que con el objeto de averiguar la disponibilidad del signo distintivo propuesto a registro el examinador del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a cargo de la solicitud correspondiente, consulta el banco de datos del Instituto y practica un examen de novedad (llamado así en consideración al criterio doctrinal que se refiere a la novedad o disponibilidad del signo por virtud de no existir otro idéntico o semejante en grado de confusión aplicado a los mismos o similares productos o servicios).

La consulta al banco de datos del Instituto consiste en practicar con ayuda del sistema informático una búsqueda fonética del signo propuesto a registro constriñéndose en primer término a la comparación con los registros y expedientes en trámite comprendidos en la misma clase y posteriormente, se efectúa la comparación con los registros y expedientes comprendidos en todas las clases. Esto último se debe a lo que anteriormente mencionamos como una de las excepciones a las reglas de la especialidad, es decir, el examinador deberá cerciorarse de que el signo propuesto a registro aplicado a determinados productos o servicios no sea idéntico o semejante a otro (registro o expediente en trámite) que proteja productos o servicios similares que estén comprendidos en cualquier otra clase; pero que por su naturaleza o utilidad pudieran generar confusión.

C. El dictamen técnico para su registro no prejuzga las acciones civiles o penales que procedan

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.

(ADICIONADO, D.O. 17 DE MAYO DE 1999)

Artículo 223 bis.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta Ley.

(REFORMADO, D.O. 17 DE MAYO DE 1999)

Artículo 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito

Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 225.- Para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Artículo 226.- Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos previstos en el artículo 221 BIS de esta Ley.

Artículo 227.- Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.

Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

Artículo 228.- En los procedimientos judiciales a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en esta Ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Artículo 229.- Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial.

7. Análisis jurídico de licitud en la confusión

A. Confusión visual.

Es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean estas palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple observación. Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo.

La confusión visual puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o envases y de combinaciones de colores.

Durante el examen de semejanzas entre signos distintivos, la confusión debe apreciarse en razón de la percepción que de estos se tenga a primer golpe de vista, es decir, sin efectuar un análisis profundo, pues es de suponerse que el público consumidor no realiza un estudio minucioso de las marcas que ostentan los productos de su preferencia.

El criterio anterior encuentra sustento en los diversos que en el mismo sentido ha manifestado el Poder Judicial Federal, uno de ellos es el siguiente:

MARCAS. Es obvio que cuando se trata de establecer si una marca es imitación de otra, es suficiente el examen visual comparativo de las mismas, sin necesidad de ocurrir a reglas científicas o artísticas, ya que el objeto de prohibir las imitaciones, es que no se confundan las marcas fácilmente, a la simple vista.

T.LV, P. 440, AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 72/36.
FERNÁNDEZ VICENTE, 18 DE ENERO DE 1938, UNANIMIDAD DE 5 VOTOS.

Con lo expuesto queda demostrado que en la práctica la confusión visual es un factor que habrá de considerarse para efectos de negar u otorgar un registro de marca.

B. Confusión auditiva.

Se presenta cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Esta puede ser la correcta o deformada, lo importante es establecer cuál es la dicción que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión.

Puede ocurrir que a una palabra determinada, de un idioma extranjero, se le atribuyan dos pronunciaciones, la que le daría quien sabe el idioma y la que le daría el que no lo sabe. Ante estos casos, resulta obvio que no hay una regla para decidir respecto a las posibilidades de confusión, por lo que el juzgador puede auxiliarse en su decisión basándose en la publicidad que se haya efectuado de la marca, del grado de notoriedad que tenga la misma o de la forma en que esté escrita.

En ocasión del análisis sobre el contraste de marcas atendiendo a su aspecto fonético, Mauricio Jalife Daher³² expone un ejemplo que resulta óptimo en el presente caso, relativo a las marcas que presentan similitud en cuanto a su percepción auditiva y que a saber es: “si se intenta determinar la procedencia del registro de la marca ‘LEAL”, para distinguir entre otros productos, ‘café”, existiendo previamente registrada la marca “LEGAL”, que precisamente distingue ese producto, es evidente que, en este caso, la confusión puede fácilmente presentarse, atendiendo a esa primera impresión que la marca produce en la mente del potencial consumidor’.

C. Confusión ideológica.

Es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Consiste en la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.

El contenido conceptual es también de importancia determinante para determinar se inconfundible, cuando es diferente en las marcas en pugna. Esto porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello

³² Ob.Cit. pag. 59

cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual la confusión es inevitable.

Ejemplo:

Marca Registrada CUESTION DE ESCRÚPULOS es signo propuesto a registro CUESTION DE PRINCIPIOS. En este caso el registro para el segundo se negaría en razón de la posibilidad de confusión en su aspecto ideológico.

Ahora bien, en los “Criterios de Examen” que publica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de su sitio en Internet, encontramos un ejemplo en el que por virtud de distinto elemento ideológico podría concederse el registro: marca MANGO vs. Marca TANGO.

Confusión directa e indirecta.

Esta clasificación corresponde al criterio del autor Jorge Otamendi³³, quien opina que la confusión tiene dos variantes:

1. La confusión directa.- Aquella que propicia que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro; y
2. La confusión indirecta.- Aquella que también engaña al consumidor pues provoca que el comprador crea que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó.

Conviene acotar que en opinión de lo anterior la confusión directa y la indirecta se refieren no a la naturaleza u origen de la confusión en sí misma, sino

³³ op. Cit pag 159

al resultado que propician las marcas registradas que coexisten a pesar de sus estrechas semejanzas; es decir, a los efectos adversos de marcas confundibles en intereses colectivos (consumidores) y privados (al titular de un registro marcario adquirido con anterioridad a aquel que suscita la confusión). Situación que en todo caso pretende evitar la disposición contenida en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial y que genera la necesidad de evaluar las posibilidades de confusión en sus diversos aspectos sean estos de carácter visual (gramatical o gráfico), auditivo (que responde a la composición fonética) y / o ideológico (que se refiere a una representación mental).

CONCLUSIONES

PRIMERA. La regulación jurídica en materia de propiedad industrial tiene por objeto el proteger intereses colectivos que en el caso de las marcas son los relativos al público consumidor.

SEGUNDA. Específicamente, las disposiciones en la ley se dirigen a la protección y reconocimiento a favor de particulares de privilegios exclusivos, que se traducen en la facultad de usar y explotar con exclusión de los demás un bien inmaterial.

TERCERA. La autoridad encargada de la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo que está obligado a sujetar su actuación a los lineamientos estatuidos por la normatividad jurídica, es decir, su actividad debe constreñirse al ejercicio de las atribuciones que expresa y legalmente le han sido conferidas, lo que implica el respeto al principio de legalidad.

CUARTA. El registro de una marca debería de ser obligatorio y estar regulado mas estrictamente si se quieren erradicar conductas al margen de la ley sin dejar lugar a dudas que las autoridades competentes estén actuando sin impunidad ni tolerancia.

QUINTA. La falta de cultura y promoción del registro marcario tiene como consecuencias las actuaciones irregulares de quienes lucran con la venta de mentiras y se desarrollan en el marco del mercado de la imitación de marcas.

SEXTA. La imitación de marcas en grado de confusión es raíz y la base fundamental de la tolerancia que da pie a la piratería.

SÉPTIMA. La historia no nos ha enseñado a erradicar el delito y mucho menos a descifrar la intención de quien comete un acto al margen de la ley, pero sino se prevén conductas típicas y que se han desarrollado como necesarias no se notara la intención legislativa de proteger el bien común, lo anterior lo podemos observar cuando los antecedentes en el rubro de marcas ha dejado de lado la imitación con fines lucrativos y en perjuicio del público en general no solo de quien tiene el derecho de explotar una marca debidamente registrada y regulada.

OCTAVA. Las leyes como todo ente jurídico deben evolucionar junto con la sociedad de lo contrario se verán rebasadas por la realidad y se generara un ambiente de anarquía con el pretexto de no estar regulado específicamente al caso concreto en materia de imitación de marcas por la ley de la propiedad industrial.

NOVENA. El mercado de imitación es el gran negocio, resultado del comercio del engaño al público consumidor basado en la especulación comercial que se hace de un producto o servicio, de cuya marca se tiene una imagen reconocida ya sea por su calidad, impacto comercial, propia imagen, propaganda o incluso por el solo hecho de estar el producto de moda.

DECIMA. En tanto la imitación no se considere como un delito por su intención a pesar de reiterarse cotidianamente y solo considerarse una infracción administrativa su desarrollo continuara hasta que la autoridad lo permita o los interesados lo toleren.

DECIMA PRIMERA. En definitiva podemos concluir que el concepto de confusión se traduce, en la falta de claridad y percepción del público consumidor de un producto, es decir, en el ámbito comercial implica el adquirir una cosa por otra, como consecuencia de una errónea creencia sobre la fabricación u origen de los productos o servicios.

DECIMA SEGUNDA. La prohibición de registro de marcas bajo ciertos supuestos tiene sustento en la intención del legislador de proteger intereses privados y colectivos, pero existen lagunas que omiten el criterio de la intención de imitar, de lucrar o peor aun, el dolo se deja de lado lo que permite actuar a quien hace imitaciones cotidianas con toda tranquilidad ya que la autoridad se olvida de prevenir y se concentra en castigar si es necesario, cuando el supuesto legal se da.

DECIMA TERCERA. La imitación de marcas es quizá el inicio de la tolerancia no solo de un engaño al público consumidor sino a la propia autoridad que no quiere ver la necesidad ,de regular mas estrictamente la materia de marcas y en general de propiedad industrial .

BIBLIOGRAFIA

- Fernandez Rodriguez, Carmen. Propiedad industrial, propiedad intelectual y derecho administrativo. Madrid : Dykinson, 1999
- Jalife Daher Mauricio. Comentarios A Ley De La Propiedad Industrial.
- Jalife Daher Mauricio. Marcas : Aspectos legales de las marcas en México SISTA 1994.
- Jalife Daher Mauricio. Crónica De La Propiedad Intelectual
- Jalife Daher Mauricio. Propiedad Intelectual. SISTA 1994
- Nava Negrete Justo. Derecho De Las Marcas. México : Porrúa, 1985
- Pérez Miranda Rafael. Propiedad Industrial Y Competencia En México. Un Enfoque De Derecho Económico.. México : Porrúa, 1994
- Rangel Medina David. Tratado De Derecho Marcario, Las Marcas Industriales Y Comerciales En México.1960. Libros de México
- Rangel Medina David. Derecho Intelectual UNAM : Mc Graw-Hill, c1998
- Serrano Migallón Fernando. La Propiedad Industrial En México. Mexico : Porrua, 1995

- UNAM .Propiedad industrial y derecho de autor en la UNAM. Mexico : UNAM, Direccion General de Asuntos Juridicos, 1994
- Viñamata Paschkes Carlos. La Propiedad Intelectual

LEYES

- La Convención de Paris
- Ley de la propiedad industrial
- Código federal de procedimientos civiles
- Reglamento de la ley de propiedad industrial
- Tratado elemental de marcas de fabrica y de comercio y denominaciones comerciales

