



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO



FACULTAD DE DERECHO

**“CONCEPTO SIN DELIMITAR DE SEMEJANZA EN GRADO DE
CONFUSIÓN ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN XVI DEL
ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO
FUNDAMENTO JURÍDICO AL NEGAR EL REGISTRO DE UNA
MARCA Y PROPUESTA DE REFORMA.”**

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO**

P R E S E N T A

ORTEGA LEAL CARMEN FABIOLA

ASESOR

LICENCIADO CESAR BENEDICTO CALLEJAS HERNANDEZ

MEXICO, D.F.

2008



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

AGRADECIMIENTOS

**A Dios;
Por ser quien ha escombrado mí camino llenándome de bendiciones.**

**A mi Hijo;
Porque su espera llena de dicha e ilusión mi vivir.**

**A mi Madre;
Por su amor, apoyo y porque gracias a ella estoy aquí.**

**A mi Padre;
Por el amor y el apoyo que me ha brindado.**

**A Gerardo;
Por su gran amor, su apoyo incondicional y por ser así.**

**A mis hermanos Viridiana, José Luis y Néstor;
De los que me siento muy orgullosa.**

A nuestra Querida Facultad de Derecho, UNAM.

**A mi Asesor;
Licenciado Cesar Benedicto Callejas Hernández
Por su apoyo en la realización de este trabajo.**

**A mis Maestros;
Por sus grandes enseñanzas.**

A mis amigos por los momentos compartidos.

.

DEDICATORIA

**A Dios por haberme dado luz para poder elaborar
Este trabajo, a la vida por aprender,
Salud para poderme desarrollar en armonía,
A una escuela maravillosa para avanzar y obtener conocimiento
Y sobre todo a una gran familia que con su amor y
Confianza me han hecho una mujer muy feliz.**

INDICE

CAPITULO I

Aspectos generales de las marcas

1.1 Concepto de marca en México.....	1
1.1.1 Jurídico.....	2
1.1.2 Doctrinario.....	3
1.2 Tramite de marcas.....	6
1.3 Presentación de la solicitud.....	10
1.4 Examen de forma.....	13
1.5 Examen de fondo.....	14
1.5.1 Distintividad.....	16
1.5.2 Novedad.....	20
1.5.3 Veracidad.....	25
1.5.4 Licitud.....	28
1.6 Otorgamiento o negativa del registro de marca.....	29

CAPITULO II

Semejanza entre marcas

2.1 Los criterios doctrinarios para determinarla.....	32
2.2 Criterios Jurisprudenciales.....	39
2.3 Criterios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	57
2.4 La confusión por asociación.....	61
2.5 Principio de especialidad.....	62

CAPITULO III

Conflictos a razón de falta de lineamientos específicos establecidos en la ley para determinar la semejanza en grado de confusión.

3.1 Cuestionamientos en la motivación de actos de autoridad.....	85
3.2 Criterios contradictorios.....	102
3.3 Discrecionalidad en el otorgamiento de registros de marcas.....	103
3.4 Oficios carentes de debida fundamentación y motivación.....	105

CAPITULO IV

Propuestas

4.1 Establecer lineamientos específicos en la ley.....	113
4.2 Propiciar la emisión de oficios de anterioridad y negativa de registro de marca debidamente motivado y fundamentado.....	114
Conclusiones.....	115
Bibliografía.....	118

INTRODUCCIÓN

El concepto sin delimitar de semejanza en grado de confusión establecido en la fracción XVI del artículo 90 de la ley de la propiedad industrial es invocado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como fundamento jurídico al negar el registro de un signo como marca por existir una marca previamente registrada con mejor derecho y que según el criterio del dictaminador es semejante en grado de confusión al signo propuesto. Esto genera en el particular inseguridad en las resoluciones del Instituto ya que por un lado el dictaminador resuelve el otorgar o no un registro de marca según su criterio el cual en la mayoría de los casos es subjetivo ya que lo hace a su libre albedrío por no existir dentro de la ley lineamientos en los cuales se determine cuando se está frente a marcas semejantes.

Este tema fue elegido por la necesidad existente de crear lineamientos establecidos en la ley para determinar cuando existe semejanza en grado de confusión entre una marca y otra ya que al negarse un registro de marca fundamentado en el artículo 90 fracción XVI se están vulnerando los derechos del gobernado en el sentido de que el dictaminador toma sus decisiones de manera arbitraria al no existir dentro de la ley la facultad discrecional otorgada o en su caso lineamientos para determinar el grado de semejanza ante la cual nos encontramos.

En nuestro trabajo analizaremos lo que es una marca, cuales son los elementos esenciales que debe tener un signo para ser registrado como marca, los pasos a seguir para el trámite de su registro que son la presentación de la solicitud, el examen de forma y el examen de fondo, las herramientas que utiliza el Instituto para estudiar el signo propuesto a registro y en su caso otorgar o negar el registro marcario tales como los criterios doctrinarios, los criterios jurisprudenciales, el principio de especialidad, la clasificación mundial de productos y servicios, en el tercer capítulo estudiaremos los oficios que emite el Instituto como los oficios de anterioridad y negativa de registro de marca los cuales en muchos casos no se encuentran debidamente fundados y motivados ya que existen criterios contradictorios y discrecionalidad en el otorgamiento de registros marcarios, en el

cuarto capitulo se estudiaran algunas propuestas de reforma al artículo 90 fracción XVI de la Ley de Propiedad Industrial en donde se propone crear lineamientos donde determine cuando una marca es semejante en grado de confusión a otra y cuales son los criterios que debe estudiar para determinarlo y de manera muy importante propiciar la emisión de oficios de anterioridad y negativa de registros de marca debidamente fundados y motivados.

Capítulo I.- Concepto de Marca en México

La marca es considerada como uno de los activos intangibles más valiosos, constituyéndose en el eje central de la estrategia y gestión de la mayoría de las empresas. En ella se ha identificado una fuente de ventajas competitivas y una posible garantía de crecimiento futuro.

Tradicionalmente la marca ha sido reconocida como el nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de ellos cuyo objetivo es identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores con el objetivo de diferenciarlos de sus competidores. Sin embargo, esta definición técnica, únicamente tendrá sentido si consideramos las características del contexto en el que ésta surgió, donde la marca realizaba la función de identificación del producto, a modo de información vital que facilitase el proceso de compra.

El concepto de marca en México lo podemos encontrar tanto en la Ley de la Propiedad Industrial así como en diversas definiciones doctrinarias hechas por autores reconocidos imprimiéndole a cada una el sello característico del autor al cual le atribuyen características o elementos que consideran importantes, pero para iniciar, expondremos la definición de marca que maneja el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la cual ayuda a entender al particular de manera más sencilla lo que se entiende como marca.

“Una marca es todo signo visible que se utiliza para distinguir e individualizar un producto o servicio de otros de su misma especie o clase. Su función principal es la de servir como elemento de identificación de los diversos productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado. La marca constituye el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificar y poder

seleccionar los artículos y los servicios de su preferencia. De hay su importancia sobre todo de registrarla”¹

Como podemos observar el concepto que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hace sobre lo que se entiende como marca resulta un tanto somero, ya que el mismo Instituto no atiende a los cuatro elementos esenciales de la marca.

En lo particular y atendiendo al tema de nuestro trabajo, la marca son los signos visibles utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, buscando con su uso prevenir en el publico cualquier posibilidad de confusión.

En este sentido, y para el fin que nos ocupa estudiaremos tanto algunos de los conceptos de marca hechos por autores especialistas en la materia así como el concepto de marca que nos maneja la ley de la propiedad Industrial, en los temas concepto legal de marca y concepto doctrinario de marca.

1.1.1 Concepto Legal de Marca

El concepto legal de marca lo podemos encontrar dentro del cuerpo normativo de la ley de la propiedad industrial en su artículo 88 el cual nos dice:

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

Según el maestro Mauricio Jalife Daher:

“La ley de propiedad Industrial en México aporta una definición de marca de corte muy general, que únicamente resalta la función básica y cualidad esencial de las marcas que es la distintividad e

¹ Guía del usuario elaborada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial consultada el 25 de enero 2007

individualización de un producto, concepto al que necesariamente debe agregarse que signo en cuestión puede constituir una marca siempre que no incurra en las prohibiciones que la propia legislación establece sobre el particular”.²

Nosotros creemos igual que el profesor que el concepto que nos maneja la ley le hace falta tomar en cuenta otros caracteres esenciales de la marca, como sería la veracidad de la marca, es decir que el signo en cuestión no conduzca al error, este elemento es sumamente necesario que se prevea en el concepto de marca que nos maneja la ley ya que así el consumidor tenga la garantía de que el producto que ampara la marca cumpla con los intereses del consumidor, al igual que el elemento de la novedad en el sentido de que la marca no haya sido previamente registrada, podría decirse que el aspecto de novedad ya ha sido contemplado en el concepto de referencia sin embargo el concepto nos maneja la individualización de la marca y no así la novedad como requisito fundamental para el otorgamiento de registro de una marca.

A nosotros nos parece mas adecuado el que la ley manejara un concepto de marca mas completo, dentro del cual se integran los elementos esenciales de la marca que son la: distintividad, novedad, veracidad y licitud para si evitar dificultades al particular al momento de que presente su solicitud de registro de marca ya que sabiendo lo que es una marca evitara que la autoridad le niegue el registro de marca su signo propuesto.

1.1.2 Concepto Doctrinarios

Existen muchos conceptos de marca, hechos tanto por autores mexicanos, como para autores extranjeros, sin embargo estudiaremos solo algunos conceptos en virtud que a nuestro parecer son los mas representativos en la materia.

² Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Porrúa, México, 2002, p. 107

El Primer concepto o definición nos fue elaborado por el profesor Justo Nava Negrete el cual nos dice:

“Marca es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que labora o expende así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”³

Según nuestro parecer, a esta definición le hace falta hacer mención de que también con el registro de las marcas se busca evitar que el consumidor tropiece con confusión entre las mismas.

Así mismo tenemos el concepto de marca elaborado por las maestras María Estela Ayllón González y Dora García Fernández en donde nos dicen que la marca es:

“El signo que sirve de garantía sobre la procedencia u origen de los productos al público que los consume, así como un medio para atraer y conservar la clientela así mismo nos dicen que las principales funciones de la marca son cuatro:

1. Indicar la Procedencia Empresarial de los productos o servicios.
2. Indicar la Calidad de Los productos y servicios.
3. Condensar el eventual Good - Will o avio de los productos y servicios.
4. Operar como medio de publicidad y promoción de los productos y servicios.”⁴

³ Nava Negrete, Alfonso, Derechos de las Marcas, Porrúa, México, 1985, p. 147

⁴ Ayllón González, María Estela, Nuevos temas de Derecho Corporativo, Porrúa, México, 2003, p. 234.

Para nosotros esta definición no resalta los elementos esenciales que requiere un signo para poder obtener el registro como marca.

Existiendo tantas definiciones de marca hechas por diferentes autores el profesor Rangel Medina decidió agrupar los conceptos en cuatro corrientes:

“La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una mas que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela”⁵

El Profesor Carlos Viñamata Paschkes nos da una clasificación de las marcas:

Con objeto de facilitar la comprensión y el análisis de las marcas, que en la época actual son indudablemente el reflejo del desarrollo de un país y de la seguridad jurídica de que gozan los inversionistas, procederemos a clasificarlas de acuerdo con los diversos factores que se relacionan.

Materiales: Visibles y palpables, como etiquetas, grabados, etcétera, (arts. 88 y 89 fracción I, LPI).

Inmateriales: Como marcas auditivas, gustativas o aromáticas.

Bidimensionales: Como etiquetas, impresos o dibujos (arts. 88 y 89 Fracción I L.P.I.)

Tridimensionales: Como figuras, envases, etcétera, (arts. 88 y 89 fracción III LPI).

Nominativas: Consisten en una o varias palabras, o números, susceptibles de leerse y pronunciarse. Ejemplo: Intec, Elpro, Cap 2000,

⁵ Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, Libros de México, México, 1960, p. 154

La Parrilla Suiza, Las Tortugas, entre otras etcétera, (arts. 88 y 89 fracción I, LPI).

Emblemáticas: Consisten en símbolos, dibujos, emblemas, fotografías o logotipos etcétera, (arts. 88 y 89 fracción I, LPI).

Mixtas: Comprenden la combinación de las dos anteriores etcétera, (arts. 88 y 89 fracción I, LPI), por ejemplo:

Marca para amparar productos: que protege artículos o cosas tangibles, como refrescos, automóviles, cigarrillos, muebles, etcétera, (arts. 87 y 88 y 93 LPI).

Marca para servicio: que, como su nombre lo indica, protege intangibles, como por ejemplo: los de restaurante (La Tablita, Ibaraki, Luiggi's pizza, Houlihan's); de taller mecánico (Tecnico); de hotel (Fiesta Americana); de entretenimiento (Circo Atayde), de servicios profesionales de asesoría legal (Viñamata, Roldan y asociados) etcétera (arts 87, 88 y 93) LPI).⁶

1. 2.- Tramite de registro de marcas

El Art. 6 de la ley de Propiedad Industrial establece que:

El Instituto Mexicano de la propiedad Industrial es la autoridad administrativa en materia de Propiedad Industrial y que es un organismo descentralizado con personalidad Jurídica y Patrimonio Propios.

Puede decirse que la ley de Propiedad Industrial de confiere al Instituto Mexicano de la propiedad Industrial el otorgar protección jurídica a través del registro de marcas.

⁶ Viñamata Paschkes, Carlos, La Propiedad Intelectual, Trillas, México, 2003, p. 290

Es así como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene entre sus facultades de la de decidir sobre la subjetividad de registro de una marca y en consecuencia cuenta con el arbitrio para decidir si un signo propuesto a registro cumple con los requisitos esenciales para constituir una marca los cuales serán estudiados dentro de este capítulo en el examen de fondo.

El trámite de registro de marcas es muy importante para conocer en el momento del proceso en donde la autoridad determina cuando un signo propuesto o marca es candidato para hacerlo y si no lo es rechazarlo.

El trámite de registro de marca debe realizarse para que el particular obtenga un título de registro de marca en el que al ser propietario le otorgue derecho a usarla en forma exclusiva en toda la República Mexicana durante diez años a partir de la fecha que se solicite el registro el cual puede renovarse las veces que sean necesario evitando así que la utilicen sin su autorización además que puedo otorgar licencias, franquicias, ceder sus derechos y gravarlos.

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

La ostentación de la leyenda “marca registrada” las siglas “MR” o el símbolo **R** solo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los que la marca se encuentre registrada. Se puede saber si una marca esta registrada solicitando los servicios de búsqueda de anterioridades al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y pagando la tarifa correspondiente.

El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial dispone también de fondos documentales relativos a marcas tramitadas en otros países. Esta información puede consultarse en el departamento de búsquedas, fondos documentales y

microfilmes. La consulta resulta de mucha utilidad para los comerciantes que posean marcas registradas en México y que quieran ampliar su mercado en los Estados Unidos, ya que en ese país no se permite la importación ni la comercialización de productos extranjeros amparados con marcas otorgadas en otros países que hayan sido concedidos en ese país previamente

A nuestra consideración resulta indispensable que antes de presentar la solicitud de registro de un marca se efectuó una investigación de anterioridades, la cual puede ser fonética o figurativa, la finalidad es que el particular sepa si ya existe anteriormente una marca idéntica o similar en grado de confusión a la que se pretende registrar para que no le sea negado el registro respectivo.

TRAMITE DE REGISTRO DE MARCAS

Diagrama "1"



Diagrama "2"



Diagrama "3"



Diagrama "4"



TRAMITE DE REGISTRO DE MARCAS

Diagrama "5"



Diagrama "6"



Diagrama "7"



1.3- Presentación de la Solicitud de Registro de una marca

El Procedimiento inicia al momento de que el particular ingresa su solicitud de registro de marca ante las oficinas del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.

En esta etapa del procedimiento corresponde al interesado el presentar una solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Concepto según el maestro Mauricio Jalife:

“De acuerdo con las diversas disposiciones de la LPI en lo general, y con esta fracción en lo particular, cualquier tipo de palabra puede emplearse y ser registrada como marca, siempre y cuando no incurra en alguna de las prohibiciones que la propia ley establece a ciertos términos que no son aptos para ser usados como marca, y que básicamente se contienen en el artículo 90 de la LPI”.⁷

Según el Art. 89 de la ley 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

⁷ Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Porrúa, México, 2002, p. 111

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

Para solicitar el registro de una marca el Art 113 y 114 dicen:

Art. 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

III.- 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;

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y

V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.

Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.

El maestro Mauricio Jalife nos habla acerca

En el presente artículo se contiene una de las modificaciones más significativas del trámite de registro de una marca respecto del procedimiento previsto hasta antes de las reformas de agosto de 1994 para el registro de una marca.

Dicha modificación consiste en que a la solicitud se acompañe el pago de la tarifa correspondiente al estudio de la solicitud, así como el registro y expedición del título, con lo que se suprimió la parte del trámite conocida como “cita a pago”.⁸

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial maneja un formato donde solicita el registro de una marca, en este trabajo explicaremos brevemente como llenarlo basados en lo que solicita el instituto, esto lo haremos en nueve pasos.

Primero: Señalar el recuadro donde se indica que se quiere registrar una marca

Segundo: Indicar el nombre de quien registrara la marca o el de su empresa, también anotándose la nacionalidad, domicilio, teléfono, es decir los datos generales.

Tercero: Señalar quien es el apoderado, si es persona física no es necesario si embargo si se trata de una persona moral es indispensable debiendo estar inscrito en el Registro General de poderes del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.

Cuarto: Indicar que marca se quiera registra y así mismo indicar o señalar en el recuadro si es nominativa, innominada, tridimensional, mixta.

Quinto: Indicar el Producto o servicio que ampara, es decir la clase, La clase es; un conjunto de productos o servicios que guardan una relación entre si, o que tienen

⁸ Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Porrúa, México, 2002, p. 291

una característica común en función de su utilidad o uso, agrupados de acuerdo a una clasificación aceptada internacionalmente.

Sexto: Indicar el lugar del establecimiento.

Séptimo: Anotar las leyendas y figuras.

Octavo: Reconocer la fecha legal extranjera, en el caso de que haya solicitado el registro de la marca en otro país teniendo aquí solo seis meses para hacerlo.

Noveno: Pegar las etiquetas o impresiones fotográficas según el caso.

1.4.- Examen de Forma

Dentro del Art. 119 de la Ley de la Propiedad Industrial se encuentra establecido el examen de forma el cual se hace después de tener por recibida la solicitud de registro de la marca

Artículo 119.- Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previenen esta Ley y su reglamento.

Aquí el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial determina si la solicitud presentada cumple con los requisitos

Este examen es fundamental para determinar el reconocimiento oficial de la fecha de presentación de la solicitud, pues de cumplirse con lo requerido en la ley, se tendrá como fecha de presentación aquella en que efectivamente se presenta la solicitud o de lo contrario se tendrá como tal, la del día que se cumpla con lo requerido con la autoridad dentro del plazo señalado, la consecuencia jurídica del reconocimiento oficial de la fecha de presentación es determinar la prelación de la solicitud de marca.

Según el maestro Nava Negrete:

“El examen administrativo también comprende el estudio del signo o medio material que se pretende registrar como marca, si es registrable o no, a la luz del artículo 91, fracciones I a XVI y XX a XXIII, pues si se encontrará en alguno de los supuestos previstos en dichas fracciones, se procederá a comunicárselo al solicitante, para que en un plazo de cuarenta y cinco días, manifieste lo que a su derecho convenga; en caso de no hacerlo, se considerará abandonada la solicitud.”⁹

1.5 Examen de fondo

Según el Maestro Nava Negrete:

“Una vez que se haya efectuado el examen administrativo y se cumplieron con todos los registros legales, es decir, que la solicitud y los documentos que se acompañan a la misma se encuentran en regla, así como que no existe objeción alguna en cuanto a la registrabilidad del signo o medio material que se pretende registrar como marca, por no estar dentro de los supuestos de las fracciones ya mencionadas del Art. 91, se procederá a efectuarse el examen de novedad, que consistirá fundamentalmente en verificar si dicho signo o medio material pudiera afectar algún derecho adquirido.”¹⁰

En el Procedimiento del examen de fondo la autoridad determina cuando el signo propuesto es o no candidato a ser registrado como marca esto lo señala en Art. 122 y 122 Bis de la ley de Propiedad Industrial siendo que de igual forma prevé cuales son las consecuencia de incumplimiento de ciertos requisitos.

⁹ Nava Negrete, Alfonso, Derechos de las Marcas, Porrúa, México, 1985, p. 512

¹⁰ Ibidem p. 513.

Artículo 122.- Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley.

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.

Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

Artículo 122 BIS.- El interesado tendrá 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.

El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Es decir dentro de esta etapa el instituto determina si el signo candidato cumple con los aspectos esenciales de las marcas los cuales se estudiarán a continuación.

1.5.1 Distintividad

Uno de los requisitos de validez que debe necesariamente reunir una marca es el distintivo, el cual surge de su propia conceptualización y funciones en virtud de que la marca esta destinada a identificar un producto o un servicio entre los productos o servicios de la misma especie o clase ofrecidos por los competidores. No puede concebirse que una marca no tenga un carácter distintivo sin carácter distintivo no hay marca.

La demanda de un producto o servicio es posible mediante la capacidad o fuerza distintiva que tiene la marca; de ahí la capacidad que tiene los consumidores de poder realizar con cuidado sus propias elecciones y adquirir el producto y servicio preferido evitando toda confusión con otros similares.

La ley mexicana se refiere a la capacidad o eficacia distintiva como un requisito indispensable de validez que se debe reunir para constituir una marca.

El Art. 89 Fracción I de la Ley de Propiedad Industrial: nos señala que:

Pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos y servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente las de su misma especie o clase.

El Maestro Nava Negrete nos menciona que uno de los recursos de validez que debe necesariamente reunir una marca es el distintivo así mismo el maestro David Rangel Medina, nos dice que la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca debe especializar individualizar y singularizar por lo tanto, es necesario que la marca cuente con una originalidad intrínseca para ser distinguible de otras marcas registradas con anterioridad vigentes o en tramites de registro y por lo tanto de ello dependerá el otorgamiento o negativa de registro del signo solicitado, al igual que de esto tenemos que cuando una marca no cumple con este requisito.

Es posible que sea por que existe otra la cual es idéntica o semejante en grado de confusión, como podemos observar, este concepto es muy subjetivo y por lo tanto existen diferencias de apreciación al otorgar un registro y es por esto que la autoridad, aun contando con facultades para decidir sobre la distintividad de un signo, en algunos casos no hace una valoración adecuada o no motiva y fundamenta correctamente sus decisiones.

Siendo que en algunos casos otorga registros a marcas, las cuales, a criterio del primer titular son semejantes en grado de confusión, los cuales nos pueden acarrear que el titular solicite la nulidad del registro infracciones administrativas (Art. 213 de la Ley de Propiedad Industrial).

El Maestro Rangel cita en su libro al profesor Rodríguez Rodríguez que Menciona:

“Que para ser distintiva, la marca precisa reunir el doble requisito de la novedad y de la especialidad, ya que los dos integran la condición de signo distintivo que es, en definitiva la esencia de la marca”.¹¹

Es por esto que los particulares pueden seleccionar con mayor seguridad, eligiendo el producto o servicio preferido y así mismo, las empresas comerciantes, etc. Tendrán la confianza de saberse plenamente individualizados por su publico o clientela, evitando con ello que esto sea confundidos o llevados al engaño con los de otras empresas o comerciantes.

De igual Forma el Profesor Justo Nava Negrete en su obra nos manifiesta que:

Esencialmente son dos los principios que rigen la capacidad o eficiencia distintiva, a saber:

¹¹ Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, Libros de México, México, 1960, p. 185

A) La marca debe ser distintiva por si misma, abstracción hecha de toda otra, es decir que ella debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le ha asignado por la ley, y,

B) La marca debe de ser distintiva objetivamente con el objeto de evitar toda posibilidad de confusión con las marcas existentes.”¹²

En este sentido es necesario que el signo propuesto a registro cuente con una originalidad intrínseca, es decir, ser distinguible de otras marcas vigentes o en trámite de registro que hayan sido solicitados con anterioridad.

El Maestro Nava Negrete entiende el carácter distintivo de las marcas en un sentido de novedad en relación con que no haya marcas iguales o semejantes en grado de confusión al igual que en un sentido de distintividad objetiva en el sentido de que en un término descriptivo o de uso común no pueden ser apropiados por algún particular.

Esto es entendible en razón de que por un lado no deben permitirse la invasión de derecho previamente adquiridos por terceros, al igual que existen denominaciones y figuras que no pueden ser apropiados por un particular siendo el caso de palabras como teléfono, juguetes, mesa, carretera, entre otras ya que no pueden ser objeto de un derecho exclusivo es decir que cualquiera tiene derecho a utilizar esos productos.

Para el Maestro Rangel Medina:

“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.

¹² Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, Porrúa, México, 1985, p. 168

En efecto, la admisión o rechazo de marcas cuyo registro se solicita; algunos conceptos de nulidad de registros ya obtenidos, el examen de novedad y el extraordinario de novedad de las marcas; la tipificación de múltiples figuras delictivas atentatorias contra la propiedad industrial que derivan 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, y 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”.¹³

A nuestra consideración esta es una acertada descripción de todos los aspectos que afectan la distintividad de una marca. Es por esto que decimos que la situación en las que se basa la susceptibilidad de registro de una marca es la distintividad, luego entonces también afecta o incide durante la vigencia de la marca.

Sobre el carácter distintivo de la marca cabe señalar que este reviste un carácter altamente subjetivo, por lo que al momento procesal en el que se tenga que decidir sobre la distintividad del signo propuesto a registro, es muy común que existan diferencias de apreciación sobre la posibilidad de registrar inherente de dicho signo y esto resulta sumamente importante ya que del análisis y examen dependerá el otorgamiento, conservación o protección de un derecho al uso exclusivo de una marca.

Lo anterior conlleva a problemas de tipo teórico ya que no es posible determinar categorías claras sobre marcas que carecen de distintividad y tipo práctico ya que como se mencionó durante el trámite de registro de una solicitud de marca existen diferentes criterios al momento de determinar la distintividad del signo propuesto a registro en lo particular si bien a la autoridad le fueron otorgadas facultades para

¹³ Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, Libros de México, México, 1960, p. 185

decidir sobre el carácter distintivo de la marca, también consideramos que en algunos casos no se hace una correcta evaluación, o no motiva o fundamenta de manera adecuada sus decisiones.

Esencialmente son dos los principios que rigen la capacidad o eficacia distintiva:

- A) La marca debe ser distintiva por sí misma, es decir que ella debe revestir un carácter de originalidad;
- B) La marca debe ser distintiva objetivamente, con el objeto de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes.

1.5.2 Novedad

El elemento de novedad es primordial para obtener el registro de una marca, ya que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, preliminar al otorgamiento del registro en cuestión, efectúa lo que se conoce como el examen de forma, y en seguida realiza el examen de fondo para así determinar si existe una marca igual o semejante en grado de confusión, previamente registrada y que se diferencia para amparar los mismos o similares productos y servicios.

Acorde con el Maestro Rangel Medina:

“La novedad así considerada no es absoluta, si no relativa, puesto para ser nueva, es bastante con que la marca difiera de sus competidores no se hace necesario que la marca sea por sí misma, basta que lo sea en su aplicación a saber que no haya sido empleada para caracterizar productos o mercaderías de otra industria, empresa o establecimiento”. Por lo tanto como lo puntualiza descartes Drumon de Magalhaes, “no se

hace necesario que la marca sea nueva por si misma; basta que lo sea en su aplicación, a saber.”¹⁴

Dicha dimensión inherente se refiere a dos aspectos fundamentales a saber:

A) Que el Signo propuesto a registro no sea una denominación o forma de uso común. Es un tipo de novedad que se inclina a lo original o caprichoso del signo propuesto

B) Que el Signo Propuesto a registro no pertenezca ya aun competidor que fabrique comercialice o preste productos o servicios que sean de la misma especie o clase. Lo anterior para evitar que el publico consumidor incurra en error o confusión, pensando que se trata de la misma marca o de marcas relacionadas.

“El Maestro Rangel Medina: nos hace darnos cuenta que la novedad de un signo propuesto a marca o de una marca va mas haya de la conexión que puede guardar con otras marcas o signos propuestos a registro de marca, al indicar que:

Por lo general se considera debe de ser nueva únicamente en relación con las demás marcas usadas o registradas, pero es preciso que también lo sea respecto de otros signos distintivos usados ya en el comercio. No puede adoptarse como marca el nombre comercial ajeno, ni el aviso comercial de un tercero, porque constituyendo también signos distintivos del comerciante, su uso por parte de otro, como contraseña de las mercancías provoca inevitablemente confusión ya que aparentemente, las mercaderías procederán del titular de aquellos signos lo que no obedece a la realidad” que no haya sido empleada para caracterizar productos o mercaderías de otra industria, empresa o establecimiento. Por la misma razón y por que iría contra la licitud de la

¹⁴ Ibidem, p. 193.

marca está no puede consistir en el emblema que está reservado por una patente de dibujo o modelo industrial. Finalmente debe agregarse que en virtud del carácter especial y novedoso de la marca podrá registrarse como tal aquella que anteriormente hubiese sido empleada aún en una industria similar.”¹⁵

Según el maestro Nava Negrete la novedad en materia de marcas es de aplicación (relatividad) y no de creación (absoluta) como ocurre con las patentes, modelos y dibujos industriales, así mismo, el Maestro Rangel Medina dice que la novedad no es considerada como absoluta si no como relativa, puesto como para ser nueva es bastante con que la marca difiera a las de sus competidores.

Es decir que es signo por si mismo, no necesariamente debe de ser nuevo, ya que como se menciona, la novedad marcaria es relativa, real mente la novedad en materia de marcas consiste en que ese signo no haya sido registrado anteriormente para caracterizar otros productos empresas o establecimientos como ejemplo de lo anterior tenemos que:

Un solicitante obtiene el registro de la marca para pinturas colorfácil en agosto del año dos mil, sin embargo en el año dos mil diez (que es el termino para solicitar su renovación) al solicitante ya no le interesa hacer el tramite correspondiente para renovar su registro para seguir teniendo derechos sobre ese signo y deja que caduque, a lo que su competidor responde obteniendo el registro de la marca colorfácil, también para proteger pinturas la novedad en materia de marcas es la capacidad inherente del signo que lo identifica de otras marcas.

Para que un signo propuesto a registro sea novedoso se requiere:

1.- Que no sea de uso común por que entonces sea de dominio publico y nadie podría apropiarse de el.

¹⁵ Ibidem, p. 195.

2.- Que ese signo no estará registrado para proteger algún producto o servicio con anterioridad porque entonces será rechazado por carecer del requisito de novedad.

La novedad de una marca no se reduce a la inexistencia del registro de marca anterior sobre ese signo, también deber ser novedosa en cuanto a cualquier signo usado en el comercio es decir, que no pueden adoptarse como marca a alguna razón social, aviso comercial, etc. Que pertenezcan a otro titular. En materia de marcas, en Instituto de la Propiedad Industrial determina si una marca es o no novedosa o semejante en grado de confusión a otra en el examen de fondo.

La Ley de Propiedad Industrial regula novedad de las marcas en su artículo 90 Fracción II, III y XVI que recen lo siguiente:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

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

Al final, debe agregarse que en virtud del carácter novedoso y especial de la marca, se registrará como tal aquella que haya sido empleada previamente, existen varias posibilidades por lo tanto presentaremos la siguiente hipótesis:

A) Tratándose de marca registrada, si el que la uso primero la ha abandonado por cesar la fabricación de los objetos, es decir, por virtud de extinguirse el registro (Art 108 de la Ley de Propiedad Industrial).

B) Si el que la adopto primero renuncia de una manera indiscutible a servirse de la misma, que es el caso de cancelación voluntaria del registro (Art. 207 de la Ley de Propiedad Industrial).

C) Si el que la uso primero, no ha hecho tal uso a título de marca, por ejemplo cuando se adopta como marca un signo que con anterioridad había sido empleado como ornamento.

Por lo antes expuesto nosotros concluimos que las características de distintividad y novedad se encuentran sumamente unidas; llegando también a confundirse. Siendo así como se dijo anteriormente en los apartados correspondientes, tanto la distintividad, como la novedad pueden darse en dos sentidos, novedad y distintividad en relación con signos distintivos previos y novedad y distintividad objetiva en relación con la capacidad inherente del signo para distinguirnos productos y servicios a los que se pretende aplicar.

Marcas, registro de. Criterio de la autoridad administrativa a la originalidad.

De conformidad con la jurisprudencia de la Suprema corte de Justicia, el criterio de la autoridad administrativa puede ser censurado en el juicio de amparo, cuando parte de bases inexacta o no demostradas, cuando no expresa argumentaciones o no cita preceptos legales, y cuando los razonamientos del órgano administrativo son

contrarios a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. En el caso, resulta patente que no puede aprobarse, por ser contraria a los principios lógicos, la conclusión de que no es original cierta botella que pretende registrarse, en virtud de que hay envases que, aunque no tienen las características de la marca propuesta, en conjunto cada uno de ellos tiene algunos de los elementos de esa marca y, por tanto, todos los envases reunidos sí tienen las características de la marca quejosa. Esto es inadmisibile, porque, con este criterio, nunca podría haber una figura original.

Toca: A.R. 2613/1961

Quejoso: Colgate Palmolive Company

Instancia: Suprema Corte de Justicia. Segunda sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Sexta época, Tercera parte, vol. LXIII, pág 34.

1.5.3 Veracidad

Esta característica tiene como propósito esencial el de protección al público consumidor frente a signos que intenten o lo puedan llevar al engaño o error acerca de las naturales del producto o servicio que adquiere. Al respecto, el Maestro Rangel Medina señala que:

“Si la marca es engañosa, no solo queda fuera de la protección legal sino que su uso es reprimido por la ley por cuanto que el empleo del signo engañador constituye un acto de competencia desleal reprimido por normas de orden publico y lo que la ley reprime con normas de orden público afirma M. Ghirón no es idóneo para formar objeto de tutela jurídica”¹⁶

De igual forma, el maestro Rangel apunta:

“Las marcas son engañosas o fraudulentas “cuando se apartan del principio de veracidad exigida por los intereses del comercio honrado, las marcas son

¹⁶Ibidem, p. 197.

fraudulentas porque no están conformes con la realidad de las cosas y representan a un tiempo un engaño al público y una competencia desleal respecto a los industriales y comerciantes del mismo ramo”¹⁷

Como ejemplos de marcas fraudulentas, el Doctor Rangel Medina David cita aquellas que:

“Indican simplemente la procedencia de los productos, o que puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos que pretendan ampararse y las denominaciones o signos susceptibles de engañar al público, por constituir falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancías o sobre las cualidades de estas”¹⁸

Un ejemplo de esta situación es la denominación “El Rincón Cubano” donde se vende bebida y comida mexicana. En este sentido es fácil determinar que la finalidad primordial del requisito de veracidad es procurar que el público consumidor no caiga en un error dolosamente provocado y al mismo tiempo evitar la competencia desleal. En el caso de la denominación del ejemplo se busca evitar que quien acuda al establecimiento el “Rincón Cubano” no vaya bajo el engaño de que encontrara comida y bebida cubana cuando se trata de comida y bebida mexicana. Además se busca que los comerciantes y prestadores de servicios que si venden comida y bebida cubana no vean mermada su actividad a causa del engaño de un tercero.

En el mismo apartado de las marcas fraudulentas, el Maestro Rangel Medina cita el caso de marcas que contengan indicaciones falsas con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas lo anterior se da en un

¹⁷ Ibidem, p. 196.

¹⁸ Ibidem, p. 198.

esfuerzo por evitar que fabricantes o comerciantes se ostentan como obtentores de condecoraciones que no le corresponden o que no han merecido, y evitar también que el consumidor adquiera el producto o servicio bajo la idea de que cuenta con una calidad tan superior que le ha valido algún tipo de reconocimiento

Al igual que en el caso de características mencionadas anteriormente la valoración de la veracidad tiene un carácter subjetivo, aun que definitivamente en menor medida que la que tiene las características de distintividad y novedad. Por lo tanto, si la autoridad opta por objetar la veracidad de un signo distintivo propuesto a registro, deberá justificar este juicio subjetivo en una norma previa y exponiendo los argumentos lógicos jurídicos que la llevaron a tomar dicha decisión.

La veracidad la podemos entender como la certidumbre que tiene el consumidor de adquirir un producto o servicio registrado como marca bajo un signo que anule o induzca al error. Es decir, que esa marca ya registrada sea veras.

Al realizar el examen de fondo la autoridad determina cuando una marca es veras protegiendo así al consumidor al adquirir un producto registrado ya como marca.

El Doctor David Rangel Medina Señala que:

“Cualquiera que sea el signo elegido, será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al publico en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos. Si la marca es engañosa, no solo queda fuera de la protección local si no que su uso es reprimido por la ley por cuanto que el empleo del signo engañador constituye un acto de competencia desleal reprimido por normas de orden publico”.¹⁹

¹⁹ Ibidem, p. 197.

1.5.4 Licitud

Según el maestro David Rangel Medina:

“La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca obedece al principio general de que el derecho al uso a de ser compatible con el derecho de los demás, así como la imposible coexistencia de los derechos sobre el mismo objeto en virtud de títulos que se excluyen mutua mente. Además de una tutela necesaria de los intereses privados, esta característica esencial de la marca se debe a la tutela de un interés del estado mexicano o de otros estados, y al respecto “de los principios morales difundidos en la conciencia común del pueblo”²⁰

La marca es absolutamente independiente del producto, y no existe ningún motivo de declararla nula, porque el objeto al cual debe aplicarse sea licito

Para entender la licitud transcribiremos el Artículo 4 de la ley de Propiedad Industrial:

Artículo 4o.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

La anterior disposición resulta comprensible, ya que es obligación del estado, evitar que los particulares, como consecuencias de sus actividades cotidianas, atentan contra el orden publico la moral y las buenas costumbres. Sin embargo a pesar de que en la practica el aspecto de la licitud no cobra la misma importancia que la

²⁰ Ibidem p. 197.

distintividad o la novedad, no sobra decir, que el uso de términos como “orden publico, moral y buenas costumbres” provoca que en virtud de lo vago e Indeterminados la autoridad cuenta con un poder de valoración subjetivo bastante amplio, lo cual podría llegar a vulnerar los derechos de los promoventes si una decisión carece de la debida motivación y fundamentación esto cobraría una especial relevancia en caso como una denominación que se pretenda registrar como ejemplo de marca ilícita sería el de la marca “vivan las drogas”, en este caso el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial tendrá que negar el registro.

1.6 Otorgamiento o negativa del registro de marca

Para que la autoridad otorgue el registro de marca al signo propuesto por el interesado deberá de cumplir con los requisitos establecidos previamente por el Art. 125 de la Ley de Propiedad Industrial.

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

Es así que si no cumple o satisface los requerimientos hechos por la autoridad que ya fueron estudiados anteriormente se emitirá el oficio de negativa de registro de marca.

Cuando el interesado cumplió con lo establecido en el artículo antes mencionado la autoridad le expedirá un título de registro de marca, este registro tiene vida de diez años, dentro de el encontramos los datos de la marca, el número de registro, nombre del titular, lugar donde se encuentra el establecimiento, etc.

A través del otorgamiento del título de registro de una marca el titular podrá acreditar la propiedad y así mismo tendrá el derecho de utilizar la marca. El particular con contar con un título que acredite que el es el propietario de la marca puede otorgar licencias, franquicias y así mismo podrá protegerse y proteger al consumidor utilizando los medios legales idóneos contra marcas iguales o semejantes en grado de confusión.

Capítulo II. Semejanza entre marcas

La semejanza entre marcas es un tema muy estudiado por los diversos autores dedicados a la propiedad industrial, también se encuentra presente en diversos preceptos de la materia que inciden tanto en la expectativa de derecho que implica una solicitud de marca, como en otros ámbitos de la sociedad tanto a nivel comercial, jurídico, social, etc., una vez que el titular cuenta con el derecho al uso exclusivo de un signo distintivo como marca la cual quedo registrada debidamente ante la autoridad correspondiente (que en este caso se trata del multimencionado Instituto) es cuando podemos estar ante la semejanza entre marcas, que es una de las causas que determinan que un signo sea o no sea susceptible de ser registrado como marca, ya que se pueden englobar en varios criterios como por inducir a error o confusión, tal caso es que se presente ante el Instituto otra solicitud de registro de marca con otro signo distintivo, el cual determine la autoridad que es semejante en grado de confusión con otro registro previ6. Basándonos en esta situaci6n surgen varias preguntas, ya que, no se sabe con exactitud que criterios tomo el dictaminador para, en primer lugar, citar una anterioridad, ya que lo 6nico que puede responder el particular es lo que tambi6n subjetivamente el considera que son rasgos distintivos de su signo, ya que le negaron al final el registro marcario, el particular queda en estado de indefensi6n ante la autoridad ya que el no tiene los elementos suficientes para determinar que criterios utilizo el dictaminador. Existen muchas cuestiones por parte de el publico ante esta situaci6n como: ¿Por qu6 me fue negado el registro de mi signo?, ¿Qu6 es la semejanza en grado de confusi6n?, ¿Si lo vuelvo a solicitar me lo otorgan?, ¿Qu6 fue el detonante para negarme el registro?, y as6 muchas otras, sin embargo, aun en la actualidad este tema no tiene la debida interpretaci6n ni la estandarizaci6n de la cual deber6a gozar ya que lo deja al libre albedr6o del dictaminador en turno.

Existen varias razones por las cuales el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podr6a negar el registro de una denominaci6n o figura. Nosotros nos enfocaremos a la que hace alusi6n la fracci6n XVI del articulo noventa de la Ley de la materia que se trata de la negativa de registro de un signo como marca en base a un derecho

previamente adquirido por otro titular llamado por el Instituto “anterioridad de marca”, es decir que el signo propuesto a registro es rechazado por existir uno previamente registrado y vigente, por lo que nosotros nos enfocaremos para nuestro trabajo en el delimitar el hecho de ¿que es semejante en grado de confusión?, ¿cuando se puede determinar y cuando no?, ¿que criterio es el que debe de utilizar el dictaminador del instituto para determinar esa situación?, a simple vista resultaría sencillo el establecer cuando una marca o signo es semejante en grado de confusión a otra, sin embargo requiere de un estudio estricto y minucioso por parte del dictaminador ya que debe atender a cuatro aspectos fundamentales los cuales son: la novedad, veracidad, distintividad y licitud, temas que ya fueron estudiados en nuestro primer capitulo.

Otros aspectos que debe atender el dictaminador son la semejanza al escucharlo es decir fonéticamente, visualmente, si ampara productos o servicios de la misma clase, en fin son tan diversos los elementos que deben ser tomados en cuenta lo cual no resulta una tarea fácil, por eso en nuestro trabajo proponemos que debería encontrarse previsto en la ley que se entiende objetivamente por semejanza, sabemos que esto no es una tarea fácil por parte del legislador ya que en la mayoría de los casos ellos no son expertos en la materia y resultaría muy difícil determinar dicha situación sin inducir o caer en error, sin embargo resulta sumamente necesario para tener certeza jurídica en la decisión del dictaminador.

En nuestro trabajo expondremos diferentes criterios tales como el doctrinario, los criterios jurisprudenciales, los criterios utilizados por el instituto, la confusión por asociación y el principio de especialidad.

2.1 Criterios Doctrinarios para determinarla

La “Semejanza en grado de confusión” esta presente en diversos artículos de la ley de propiedad industrial tales como los que niegan el registro así como los que sancionan el hecho de que se encuentre presente ante dicha situación, los cuales inciden en la solicitud de registro de una marca ya que este término no se encuentra

definido ni mucho menos delimitado dentro de la ley y por lo mismo surgen lógicamente algunos problemas para el particular al momento de que no se tiene la certeza jurídica de que se entiende como semejanza en grado de confusión entre una marca y otra, es decir que al invocar la autoridad la semejanza en grado de confusión como motivo para negar el registro de un signo propuesto a marca, no queda claro cual es su delimitación o su alcance, es entonces cuando nosotros decimos que estamos frente a un concepto jurídico sin delimitar.

Nosotros coincidimos con el catedrático en el sentido que se esta dejando de lado el principio de especialidad de la marca del cual hablaremos más adelante dentro de este mismo capítulo.

Al respecto el maestro Mauricio Jalife nos dice que:

“Las prohibiciones de registro pueden ser agrupadas en absolutas y relativas. Las prohibiciones absolutas se refieren a la aptitud del signo en si, son 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.

Las prohibiciones relativas, en cambio, comprenden aquellos casos en los que el signo, aun siendo registrable, no esta disponible por existir sobre el mismo derechos anteriores 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”.²¹

En el caso de nuestro trabajo según lo dicho por el maestro nos encontraríamos frente a una prohibición relativa ya que el registro que se negó fue a causa de que existían derechos previamente adquiridos por otro titular.

“La consideración de los casos en los que una marca no es registrable por invadirse derechos previamente reconocidos, suele ser uno de los aspectos más debatidos y al mismo tiempo más interesantes de la temática relativa a la regulación jurídica de las marcas”²²

Para nosotros resulta interesante lo que nos dice el profesor, ya que a pesar de ser un tema por demás debatible, creemos necesario que el solicitante sepa claramente cuando la marca que propone sea registrada es semejante en grado de confusión a otra y así no invadir derechos previamente reconocidos a otro titular.

También nos menciona en su obra el profesor Mauricio Jalife que:

“Ni en la ley de propiedad Industrial ni en su reglamento contienen regla alguna que permita determinar los casos en que existe similitud en grado de confusión entre marcas.”²³

Tal y como se menciona en nuestro trabajo el maestro reafirma el hecho de que dentro de la ley y reglamento de la materia no hay elementos establecidos suficientes para determinar el caso.

En este sentido, solo las tesis jurisprudenciales establecen algunos criterios para determinar la similitud, así también como los que la propia práctica cotidiana ha permitido desarrollar.

²¹ Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Porrúa, México, 2002, p. 129.

²² Ibidem, p. 197.

²³ Ibidem, p. 563

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

- a) “Contraste de las marcas atendiendo a su aspecto visual, gramatical, fonético e ideológico.
- b) En función a los productos o servicios que distinguen.
- c) En atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto
- d) En función del público al que se dirigen los productos y servicios y los lugares en que se expenden y proporcionan”.²⁴

Como se menciona es importante que exista una diferencia relevante entre los signos tales como la escritura, el aspecto visual y auditivo y la idea que engloban, así como también los productos o servicios que amparan y la clase que los distingue.

Nosotros coincidimos con el maestro respecto de que una gran ayuda para el dictaminador del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son las tesis jurisprudenciales ya que ellas lo llevan de la mano para poder determinar cuando una marca es semejante en grado de confusión a otra y con esto negar el registro o citar un derecho previamente adquirido en un oficio de anterioridad con fundamento en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de Propiedad Industrial.

Una marca tiene como función diferenciar a un producto o servicio de otro de su misma especie o clase, sin embargo, hay quienes se aprovechan de éxito o prestigio de alguna marca utilizando un nombre similar al de la marca registrada ocasionando confusión en el consumidor.

²⁴ Jalife Daher, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Sista, México, 2003, p. 53

Esto a su vez repercute ocasionándole pérdidas al titular de la marca previamente registrada, sin embargo, el puede solicitar la nulidad del otro registro como acción para proteger su derecho previo.

Esto es cierto y por demás perjudicial ya que aunque se encuentre prevista la nulidad, hay ocasiones en que el dictaminador no se percató de la similitud y otorga el registro ocasionando un litigio y gastos innecesarios por los titulares.

El Licenciado Mauricio Jalife nos dice que:

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

En el pasado, los criterios existentes para analizar la posible confusión de marcas en ocasiones eran absurdos, ya que se pretendía aplicar una regla consistente en cotejar las marcas y determinar porcentualmente el número de letras coincidentes frente a las diferenciales, de manera que si las coincidencias superaban porcentualmente a las diversas, entonces se estimaba que existía riesgo de confusión. Desde luego que una regla tan rígida y arbitraria, da lugar a resultados descabellados, por lo que su aplicación en la práctica ha sido sustituida por juicios basados en el sentido común y en las decisiones jurisprudenciales dictadas sobre el particular. Sin embargo, no deja de ser una referencia útil considerar la cadencia y coincidencia de ciertas letras en las marcas confrontadas. El concepto de semejanza ha de ser apreciado en función de su aptitud para generar confusión”.²⁵

²⁵ Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley Propiedad Industrial, Porrúa, México, 2002, p. 90.

A nuestro criterio consideramos que basar el grado de confusión entre una marca y otra en el número de letras resulta ser vago e inapropiado ya que la cuestión que se debe atender debe ser de fondo, es decir, entrar al estudio y análisis de el grado de confusión no solo basado en el número de letras coincidentes, sino también el aspecto fonético, los productos que ampare, etc.

El maestro Viñamata Paschkes nos dice:

“Las marcas son comparadas y valoradas por la autoridad con base en un criterio subjetivo, el cual en varias circunstancias va contra la lógica, lo que ha dado la ocasión a la interposición de infinidad de amparos, en los que se ha revisado la resolución de la autoridad administrativa y se ha cambiado el criterio contenido en el acto reclamado”

De ahí que resulte de suma importancia que la autoridad encargada de analizar las marcas unifique criterios por lo menos en cuanto a técnica o sistema para llevar a cabo la comparación de las marcas de la manera más apegada a derecho y menos perjudicial para los gobernados.²⁶

Del mismo modo el maestro Jalife nos dice que:

“Del análisis que sirve para determinar cuando una marca puede coexistir con otra para los mismos productos o servicios, la constituye la existencia o inexistencia de similitud en grado de confusión entre las marcas de que se trate, la ley determina como parámetro dominante en este tema el que entre las marcas que distinguen productos o servicios iguales o similares, no pueda presentarse confusión; ello se refleja en una primera instancia en la protección que el titular de una marca registrada merece para que su producto o servicio sea fácilmente identificable, pero en un segundo

²⁶ Viñamata Paschkes, Carlos, La propiedad Intelectual, Trillas, México, 2003, p. 330

momento está disposición permite asegurar que el público consumidor no cometerá un error por confundir marcas”.²⁷

ART. 124.- Si el impedimento se refiere a la existencia de un o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

La razón a la que atiende el legislador para determinar la procedencia de la suspensión es obvia, en función de que el registro citado como anterioridad se encuentra cuestionado a través de un procedimiento de caducidad o nulidad, o bien en proceso de ser cancelado, por lo que debe esperarse a la conclusión de los procedimientos respectivos para que la solicitud en trámite reanude su proceso de registro y se decida en definitiva sobre su procedencia. De hecho, los casos en que con frecuencia este precepto se invoca son precisamente aquellos en los que una vez que ha sido citado como anterioridad un registro de marca, el solicitante procede a demandar la nulidad por considerar que cuenta con un mejor derecho (mejor fecha de uso, por ejemplo), de manera que se procede a suspender el trámite de su solicitud hasta en tanto se resuelva sobre la nulidad planteada²⁸

Es importante mencionar que de entrada se está negando el registro de una marca a la solicitud ya que el titular de la marca citada como anterioridad siempre defenderá su derecho.

²⁷ Jalife Daher, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Sista, México, 2003, p. 55.

²⁸ Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Porrúa, México, 2002, p. 307.

2.2 Criterios Jurisprudenciales en México

En nuestro país existen herramientas que pueden utilizar las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para determinar cuando existe semejanza entre marcas, siendo una de estas herramientas las emitidas por el Órgano Supremo que son las jurisprudencias; Dentro de ellas es posible encontrar los criterios que la autoridad judicial específica que se deben adoptar para determinar la diferencia entre dos signos por lo tanto resulta importante transcribir algunas jurisprudencias en donde nos orienta para determinar cuando existe semejanza entre marcas.

Nosotros consideramos a las jurisprudencias como un complemento a la resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es decir que a nuestro criterio deberían de existir lineamientos previamente establecidos en la ley para determinar cuando existe semejanza entre marcas y como apoyo citar algunas jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde orienten al gobernado sobre la semejanza en grado de confusión. Dentro del análisis de nuestro tema expondremos diferentes jurisprudencias emitidas las cuales nos servirán como elemento diferenciador entre un signo y otro y sobre todo para enmarcar los principales aspectos a los que debemos atender cuando se pretenda solicitar el registro de una marca al solicitar una búsqueda fonética para hacer la debida distinción entre un signo y otro sin que exista error por parte del dictaminador y así evitar que el gobernado solicite el registro de un signo cuando existan derechos previamente adquiridos por otro titular en caso de que sea semejante en grado de confusión, debemos tener presente el hecho de que la exclusividad que otorga el registro de una marca se limita a los productos o servicios para los que se obtiene que están clasificados mundialmente, así como respecto del diseño o denominación materia del mismo.

Diversas Tesis Jurisprudenciales han establecido el principio de que para determinar la concurrencia de confusión entre marcas, debe estimarse que la sola posibilidad de confusión es suficiente para impedir que la marca que se pretende registrar coexista con la ya registrada.

Desde luego que no existen regla definidas para determinar en que casos un diseño se confunde con otro, y la realidad es que suele ser una tarea sumamente subjetiva. Así como se presentan casos en que es notoria la mala fe de un comerciante al adoptar un diseño evidentemente confundible con el de su competidor, existen casos en que simples coincidencias hacen que se utilicen diseños similares, respecto de los cuales es difícil establecer, de manera concluyente, la posibilidad de que se confunda.

A este respecto transcribimos diversas jurisprudencias a ejemplo de ejemplificar lo antes dicho:

Marca, imitación de.

Para determinar si existe o no imitación de una marca, no es indicado tomar como base las diferencias sino las semejanzas para concluir si en conjunto pueden provocar confusión, al tenor de los artículos 105, fracción 14, 200, fracción v, y 255 de la Ley de Propiedad Industrial; por lo que si concurren los elementos visuales y fonéticos para dar lugar a confusión, existe imitación de marcas.

PRECEDENTES:

Amparo administrativo en revisión 4286/51. Chesthamn Donald p. 15 de Abril de 1953. Unanimidad de cuatro votos.

Ponente: Nicéforo Guerrero.

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: 5, Tomo CXX; p. 1996.

Es importante al estudiar un signo propuesto a registro de marca el tomar en cuenta principalmente las similitudes entre un signo y otro y no solo las diferencias, y en caso de que exista semejanza, delimitar el grado y si llegase a confundir al público consumidor evitar su registro, sin olvidarnos de que debemos de tener en cuenta que productos y servicios protege y si es que la marca con derechos previamente adquiridos aun se encuentran vigentes.

Marcas. Confusión elemento común que no la produce.-

Al estudiar la autoridad marcaría una posible confusión de marcas, el examen en conjunto de los elementos que la integran la marca propuesta a registro, atendiendo fundamentalmente a la impresión instantánea de dichas marcas, no impide establecer que un elemento común resulte con débil fuerza para llevar a confusión, si del examen a primer vista de ambas marcas surge un elemento con mayor fuerza que desvirtúe la semejanza derivada del elemento común, pues debe recalcarse que no toda semejanza impide el registro de una marca, sino que además debe ser en grado tan evidente esa semejanza, que confunda al público consumidor; así, si la autoridad niega el registro sus facultades propias se ejercen en el acto de forma inexacta, pues aun cuando la ley de invenciones y marcas, en hipótesis se actualiza, esta situación no sucede en el caso si en la marca que se propone a registro existe un elemento diferenciador que hace, al estimarla en su conjunto, despejar la posible confusión derivada del elemento común inicial. En tales condiciones, la existencia de un elemento común en una marca anterior, no genera automáticamente un obstáculo legal para registrar la nueva marca, cuando existe un diverso elemento diferenciador lo suficientemente intenso para hacerle ver al consumidor, a primera impresión que esta frente a marcas diversas.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 204/84.- Avon Products, Inc.- 21 de Junio de 1984.- Unanimidad de votos. Ponente: S.J. Eduardo Aguilar Cota, consultable a hojas 121 y 122 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época Volúmenes 181-186, Enero-Julio de 1984 y Apéndices; Sexta parte, Ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Es importante que el dictaminador tenga bien delimitado cuando el elemento que es común entre los dos signos no sea en grado tal que cause confusión en el público consumidor y de igual modo que el elemento diferenciador lo sea suficientemente para desestimar la semejanza en grado de confusión. Es decir que las diferencias

entre el signo propuesto a registro y la marca con derechos previamente adquiridos sean lo suficientemente diferentes para evitar que se confundan.

Marcas, confusión de. Análisis.

Si bien este tribunal ha sostenido que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender no solo al análisis minucioso, sino principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser pronunciadas rápidamente, ello no significa que quien debe juzgar sobre la semejanza de las marcas no pueda fijarse minuciosamente en sus detalles, para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se las lee u oye en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa. Pues la impresión subjetiva que las marcas produzcan de momento, puede ser objeto de un análisis cuidadoso, que no olvide que debe atenderse a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público.

Primer Tribunal Colegiado de Materia Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisión 487/74.- Henkel & Cie., GMBH.- 22 de Octubre de 1974.- Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Cuando se solicita el registro de un signo como marca es para producir un efecto comercial en el público consumidor, por eso es sumamente importante que al decidir sobre la susceptibilidad de registro de un signo se tome en cuenta el impacto que cause a primera impresión ya que el público consumidor es lo que detecta de manera subjetiva, por eso el Instituto debe ser muy cuidadoso al momento de estudiar cada signo.

Marcas, distinción de las. Debe ser suficiente 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 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 la 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 solo 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 o identificar los productos o servicios a que se aplique o trata de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase, y que una marca no deba registrarse si es confundible con otra registrada con antelación.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

PRECEDENTES:

Séptima Época, Sexta Parte:

Vols. 157-162, p. 206. Amparo en revisión 746/81.

Intercontinental Hotels Corporation. 7 de Septiembre de 1981. Unanimidad de votos.

Vols. 157-162, p. 107. Amparo en revisión 146/81.

Laboratorios Miles de México, S.A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos

Vols. 157-162, p. 107. Amparo en revisión 1828/81.

Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel

Vols. 157-162, p. 107. Amparo en revisión 60/82. Barco of California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos.

Vols. 157-162, p. 107. Amparo en revisión 1479/79.

Kern Foods, Inc. 3 de Mayo de 1982. Unanimidad de votos, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época 7; vols. 157-162; Parte Sexta; Sección Jurisprudencia.

El signo debe ser lo suficientemente distintivo de otras marcas con derechos previamente adquiridos, debe contener un elemento diferenciador de las demás marcas registradas para proteger a los consumidores, cada marca debe ser peculiar y que los elementos que la compongan la identifiquen de las demás ante los consumidores ya que esto afecta la comercialidad de cada producto o servicio.

Marcas semejantes. En su análisis la autoridad debe razonar tanto sobre las semejanzas advertidas por ella como respecto a las diferencias que haga valer el interesado.

Como lo aprecio correctamente el juez del conocimiento, si bien la autoridad razono ampliamente el por que de la negativa al registro como marca de la denominación “nene mío” propuesta por la quejosa, sin embargo, no tomo en cuenta en estos razonamientos las manifestaciones con la que la quejosa trato de desvirtuar las objeciones opuestas, pues nada dijo acerca de si la segunda palabra que constituye la frase propuesta como marca por la quejosa, “nene mío”, permite que tal frase considerada en su totalidad se distinga como la propuso la quejosa: gráfica, fonética y estructuralmente de la anterioridad constituida por la palabra nene, sin que se trate de que el a quo haya pretendido, como se dice en los agravios, que para negar el registro de la marca, la autoridad deba ceñirse a las acepciones literales que use el particular, sino que dicha autoridad debe abarcar en su análisis tanto las semejanzas advertidas por ella, como las diferencias hechas valer por el interesado.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

PRECEDENTES:

Amparo en revisión 1907/84. Víctor Saad Sabban. 29 de mayo de 1986. Mayoría de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. Secretario: Antonio Meza Alarcón.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Informe 1986; Parte III; Tesis: p. 152

La autoridad debe tomar en cuenta las razones hechas valer por el interesado al momento de solicitar el registro de un signo, ya que el le expondrá al instituto el por que de que se le otorgue el registro de su marca. El interesado debe hacer valer sus diferencias y el Instituto debe tomarlas en cuenta al momento de tomar cualquier decisión.

Marcas, su motivación y fundamentación al negarse su registro.

No es bastante fundamentación ni motivación en la especie. El argumento relativo a que la Ley que rige la materia no establece otro distingo para considerar la semejanza entre dos marcas, que su fonetismo y escritura, considerando que las denominaciones "UCLAF" y "UCAL", son semejantes en grado tal de causar confusión entre el público consumidor por aplicarse a los mismos productos, debe negarse el registro solicitado, con apoyo a lo dispuesto por el artículo 105 fracción XIV, inciso C de la Ley de Propiedad Industrial vigente. Habría sido necesario que en dicha resolución se hubiera analizado las características integrantes de las dos marcas citadas para establecer la semejanza o desemejanza de las mismas, entre cuyas características se encuentran los elementos figurativos que forman parte de la marca "UCLAF" ; resultando inadecuado el solo argumento aducido en las resoluciones reclamadas, relativo a que hay semejanza en sus fonetismo y en su escritura, pues si bien es cierto que la pronunciación de las marcas es semejante y la escritura común y corriente de las mismas es igualmente similar, también lo es que para decidir sobre su semejanza no solo debe atenderse a su fonetismo sino también a su grafismo y este,

dadas las singularidades no implica ninguna semejanza entre las marcas; y a este respecto es perfecta y oportunamente aplicable el criterio que esta sala ha establecido en el sentido de que el arbitro de las autoridades administrativas debe registrarse mas que por las semejanzas que coexistan entre las marcas, en las diferencias que sobre las mismas se aprecian, por tanto la concesión del amparo debe ser para el efecto de que la responsable complete su estudio y decida si puede existir la confusión.

PRECEDENTES:

Amparo en revisión 3781/1950, Usines Chimiques Des Laboratorios Francais. Resuelto el 09 de Octubre de 1958, por unanimidad de cinco votos. Ponente el señor maestro Tena Ramírez, Secretario Licenciado Manuel Rodríguez Soto. 2 Sala, boletín 1958, p. 669

La Autoridad debe estudiar la semejanza que se puede dar entre dos signos, no solo en sus similitudes, sino también en sus diferencias, ya que aunque pueden existir marcas que a primera impresión parezcan iguales debe atenderse también a sus diferencias, puesto que puede ser que el espíritu de cada una obedezca a intereses muy distintos, por lo que es una tarea donde el Instituto debe estudiar de manera muy atenta cada solicitud, debe estudiar su aspecto visual, fonético, gráfico etc, ya que todos estos son los elementos que integran una marca.

Marcas. Debe atenderse a sus elementos nominales, y subsidiariamente a las figuras que integran la etiqueta.

Cuando dos marcas en conflicto se componen además de sus denominaciones individuales, de etiquetas o figuras, debe atenderse, en primer término o en forma conjunta e individual, a todos y cada uno de los componentes que integren la denominación gráfica y fonética de la misma, esto es, los elementos individualizadores que las distinguen de las demás, para de ahí determinar las diferencias o semejanzas existentes entre las marcas en conflicto y si existe confusión entre ellas, y, en segundo término, debe atenderse a los elementos geométricos, figuras, etiquetas o colores, que contengan la denominación cuyo registro se pretende, pues de una correcta

interpretación del artículo 105, fracción IV, párrafo primero, de la anterior Ley de Propiedad Industrial, se advierte que una figura no es registrable como marca, cuando esta contenga los mismos elementos gráficos y fonéticos de la marca citada con anterioridad, pues existiendo conflicto entre dos marcas que detentan notables similitudes en sus componentes nominales, debe atenderse primordialmente al grado de confusión que pueda generarse entre ellas en virtud de las semejanzas existentes entre ambas, y con posterioridad, debe atenderse a los elementos reservados a favor de la marca registrada con anterioridad, tales como colores, figuras, emblemas o signos distintivos, pues como se apunta, los elementos nominales de una determinada marca, constituyen su signo individualizador y la etiqueta no es más que el continente de aquellos elementos nominales.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

PRECEDENTES:

Amparo en revisión 676/76. Alexandra de Markoff Sales Corporation. 13 de enero de 1977. Unanimidad de votos

Ponente: Ángel Suárez Torres

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: 7; vol. 97-102; parte sexta; p. 151.

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 productos 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 términos genéricos ropa, perfumería y abarrotes. En consecuencia, el artículo 7 fracción IX 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 revisión 1832/1856. Cluett Peabody and Cp. Inc. Resuelto el 4 de enero de 1957, ponente el señor maestro Mendoza Gonzáles, Secretario Julio Videgaray, por unanimidad cinco votos, en igual sentido se resolvieron los tocas 9486/1943, fallado el 18 de febrero de 1944, y el 374/1856, resuelto el 08 de Octubre de 1956 2 sala, boletín 1957, p.86.

En esta ejecutoria se hace alusión a la especialidad en materia de marcas, ya que como lo menciona, aunque un signo propuesto a marca sea semejante a otro registro previo, si este no ampara productos o servicios similares, no se puede negar el registro ya que no conduce a error.

La clasificación mundial de productos y servicios fue creada para evitar que un solo signo registrado como marca ampare toda la gama de productos y servicios que existan ya que sería por demás insostenible e ilógico, aunque bien es cierto que si un signo ampara productos o servicios similares a otros amparados por una marca previamente registrada en este caso si sería conveniente negar el registro, por esto la autoridad al estudiar la semejanza en grado de confusión entre una marca y otra debe tomar en cuenta dicha situación.

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, encausados a alcanzar un beneficio con detrimento del derecho preferente que trata de resguardarse y de ahí que la semejanza o similitud a que alude la ley no quede limitada a artículos 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 articulado 71 del Reglamento de la Ley de 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 revisión. 1830/57. California Parking Corporation. 21 de Septiembre de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente; José Rivas Pérez Campos.

Instancia: Segunda Sala; fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: 6, vol. XXVII; p.43.

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 comprende a la primera, tal consideración resulta ilógica, toda vez que el público consumidor puede estimar que se trata de un nuevo producto que viene 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 fabricas 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, S.A. 27 de Octubre de 1958. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: 6; 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 desinencia o 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 fonéticamente y visualmente no se presente a confusión entre el público consumidor, ya que el prefijo indicado no puede considerarse como eficaz diferenciador de dos marcas que ampararían 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: Siete; vol. 31; parte sexta; p. 4.

Marcas, cuando no existe semejanza en grado de confusión entre las, procede su registro.

Si la marca Panagen, cuyo registro se solicitó, solo contiene en relación con la diversa marca registrada Pana un elemento común, a saber, Pana, sin embargo, ello no conduce a negar el registro de aquella, por que el sufijo gen, que agrega la quejosa en el vocablo sujeto a registro, viene a constituir el elemento distintivo que diferencia a ambas, ya que, mientras la marca Pana se compone de dos sílabas con pronunciación suave, el vocablo Panagen se constituye con tres sílabas de pronunciación fuerte en

su última sílaba. Por tanto, si entre las marcas en conflicto existe una notoria diferencia tanto fonética como gramatical, lógicamente la confusión entre ambas, resulta inexistente, máxime que si bien los productos que ampara la marca registrada Pana y la sujeta a registro Panagen, se refieren a productos de la clase 6, de la clasificación oficial, también es verdad que la primera ampara productos químicos, medicinas y preparaciones farmacéuticas y la segunda Panagen ampara una vacuna contra el moquillo en los felinos y, en tales condiciones, no es aceptable que exista confusión entre el público consumidor al adquirir el producto que labora la quejosa.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

PRECEDENTES:

Amparo en revisión 779/78. Jonson & Jonson. 10 de Noviembre de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. Secretario: Hugo G. Lara Hernández, visible en la pagina 184, del informe de labores de 1978.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época siete; vol. 115-120; parte: sexta; p. 103.

Marcas, negativa de registro de.

Hay inexacta aplicación del artículo 105 fracción XIV inciso c) de la Ley de la Propiedad Industrial, si se demuestra que aún cuando las marcas de que se trata Unirundum y Carborundum, amparan artículos del mismo género, las respectivas denominaciones no conducen a confusión, ni desde el punto de vista gramatical ni fonético, puesto que los prefijos correspondientes: “Uni” y “Carbo”, son distinguibles y no se prestan a confusión, y consecuentemente al haber sido negado a la quejosa el registro de su marca, se infringió el precepto legal anteriormente invocado, por no concurrir los requisitos y presupuestos que rigen una negativa como la que dio origen administrativamente al presente negocio.

PRECEDENTES:

Amparo en revisión 4637/55. Universal Grindieg Wkiel Co. Ltd 13 de Enero de 1956. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio Mendoza Gonzáles.

Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Época: 5; Tomo 1CXXVII; p. 170.

Marcas, negativa de registro por confusión.

Este tribunal estima que al estudiar la autoridad marcaría una posible confusión de marcas, el examen en conjunto de los elementos que integran la marca propuesta a registro, atendiendo fundamentalmente a la impresión instantánea de dichas marcas, no impide establecer que un elemento común resulte como débil fuerza para llevar a confusión el examen a primera vista de ambas marcas surge un elemento con mayor fuerza que desvirtuó la semejanza derivada del elemento común. Pues debe recalcarse que no toda semejanza impide el registro de una marca, sino que además deben de ser en grado tan evidente esa semejanza que confunda al público consumidor; Debiendo agregar que las facultades propias de la autoridad responsable se ejercen en el acto reclamado en forma inexacta, dado que la ley de invenciones y marcas, en la hipótesis contenida por el artículo 91 fracción XVIII les permiten negar el registro cuando esa hipótesis se actualiza, situación que no sucede en el presente caso por que en la marca de la quejosa que se propone a registro existe un elemento diferenciador que hace, al estimarla en conjunto, despejar la posible confusión derivada del elemento inicial en tales condiciones, la existencia de un elemento común en una marca anterior, no genera automáticamente un obstáculo legal para registrar la nueva marca cuando existe un diverso elemento diferenciador lo suficientemente intenso, que esta frente a marcas diversas.

PRECEDENTES:

Criterio sostenido en el juicio de amparo: 204/84 Avon Products ind; del informe de labores de los tribunales colegiados a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 1984, p. 39, Tesis núm. 19 Tercera Parte.

Marcas. Reglas para determinar sus semejanzas en grado de confusión, cuando los productos o servicios son de la misma clasificación o especie.

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

Art. 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares... Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad

suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes a determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcarlo. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética b) gráfica, 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 estas palabras, frases, dibujos, etiquetas, o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizá la más habitual en los casos de confusión. Se da por 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 (le 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 la similitud 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 las etiquetas o en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y

gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1. La semejanza hay que apreciarla considerando las marcas en su conjunto. 2. La comparación debe apreciarse tornando 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. 4. La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separada,

sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa que 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 es obvio que se podría 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”.

Toca: R. A. 1773/94

Quejoso: Comercial Manufacturera, S. A. de C. V

Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
Magistrado ponente: Genaro David Góngora Pimentel Fuente: Suprema Corte de Justicia

<http://www.scjn.gob.mx/ius/tesis2.asp?Nsala=7&Nepoca=4&Nclave=209110>

Resuelto: 20 de octubre de 1994

Precedente:

Toca: R. A. 1963/94

Quejoso: The Concentrate Manufacturing Company of Ireland

Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuitos
Magistrado ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor

Fuente:

<http://www.scjn.gob.mx/ius/tesis2.asp?Nsala=7&Nepoca=4&Nclave=209110>

Resuelto: 14 de octubre de 1994.

En esta ejecutoria la corte hace mención respecto de que la marca debe ser lo suficientemente distintiva de otras registradas o en trámite de registro y nosotros coincidimos con lo establecido en la ejecutoria anterior, como ya lo habíamos dicho la autoridad debe estudiar todos los aspectos que integran una marca tales como a que clase pertenece, cuales son los productos o servicios que ampara, su aspecto visual, fonético, gráfico, si integran la marca figuras o etiquetas, etcétera para determinar de manera adecuada si es que un signo es semejante en grado de confusión a otro.

2.3 Criterios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

El instituto mexicano de la propiedad industrial es el encargado de decidir que signos pueden o no ser registrados como marca, pero esta facultad con la que cuenta se encuentra estipulada en la ley de propiedad industrial en su artículo 6° fracción tercera como se muestra en la siguiente transcripción:

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 notoriedad o fama de marcas, 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 demás que le otorgue esta ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

Como se desprende de la transcripción anterior se da cuenta que el instituto tiene que decidir sobre la susceptibilidad de registro de un signo y así mismo para esto debe seguir ciertos lineamientos para determinar la situación jurídica del signo en cuestión y así poder otorgar el registro o en su defecto citar una anterioridad o negar el registro de marca.

En la legislación mexicana la semejanza en grado de confusión entre marcas no puede determinarse de manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquella debe existir acreditada tanto con las razones que al efecto exprese dicha autoridad como corroborada con los antecedentes, pruebas y demás constancias que aporte el interesado al procedimiento de registro de marca.

El Instituto Mexicano de la propiedad industrial en un esfuerzo por que al gobernado le resulte más sencillo el trámite de registro de una marca y que el Instituto no tenga que rechazarlo ha elaborado una guía la cual auxilia tanto al particular como a los examinadores proveyéndoles los recursos adecuados para realizar perfectamente el estudio de las solicitudes de los registros marcarios, así como de otros ámbitos, En dicha guía la autoridad hace un análisis del artículo 90 de la ley de propiedad industrial en todas sus fracciones y se le dedica a cada cual una nota explicativa del alcance de la interpretación y ejemplos.

Para nuestro trabajo revisaremos la que se refiere a la fracción XVI del artículo en mención, dicha fracción es identificada como “marcas con anterioridad de marca.”

Posteriormente se mencionan los lineamientos que seguirá el examinador en cada caso, Se señala que “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 a cabo la comparación de los productos o servicios que las marcas en estudio amparen”

Así mismo, la guía señala que:

“Siempre para el análisis de una marca se tomarán en cuenta todos los aspectos en su conjunto, pudiéndose desestimar individualmente unos en relación de otros”²⁹

Y que “La posibilidad de confusión se dará únicamente al primer golpe de vista, siendo importante resaltar que es necesario valorar esos tres aspectos y reconducirlos siempre a que realmente se vaya a crear confusión en el público consumidor o se afecten los intereses del titular de la marca presentada primero”³⁰

“En función de cada caso se decidirá qué criterio prevalecerá para determinar la posible confusión entre dos marcas, ya sea el ideológico, el gráfico, el semántico o los tres.”³¹

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con el objeto de uniformar criterios, al momento de rechazar un registro de marca creó esta guía, sin embargo esta no resulta suficiente ya que no es muy completa, este tipo de situaciones donde la carencia de lineamientos previamente establecidos donde estén presentes criterios uniformes para determinar la semejanza en grado de confusión es la causa de muchos problemas como inseguridad y desigualdad jurídica que padecen muchos de los titulares de registro de marca.

Es sumamente necesario que la autoridad, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tenga criterios específicos para determinar la semejanza en grado de confusión entre marcas, y así poder ofrecerle certeza jurídica al particular al momento de solicitar el registro de una marca ya que debido a que cada examinador tiene criterios subjetivos sobre lo que es la semejanza en grado de confusión el particular sufre de inseguridad al momento de proponer un signo como marca, por eso es muy recomendable solicitar una investigación de anterioridades antes de solicitar el

²⁹ Criterios de examen del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Pág. 1

³⁰ Ibidem, p. 23.

³¹ Ibidem. P. 23.

registro de un signo, esto para conocer si sobre el signo ya existen derechos previamente adquiridos y así evitar un gasto infructuoso.

En este tenor la ley en su artículo 151 segunda fracción nos dice:

Artículo 151 El registro de la marca será nulo cuando:

II. La marca sea idéntica y 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 ver 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 se la registro.

Según este artículo el Instituto se ve obligado a declarar nulo el registro de una marca cuando este afecte derechos de terceros previamente adquiridos, es decir, se haya registrado una marca habiendo otra previamente registrada a la que es igual o semejante en grado de confusión.

Según las profesoras María Estela Ayllón Gonzáles y Dora García Fernández

“Para que procedan los supuestos de esta fracción, debe darse lo siguiente

- 1.- Que la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión.
- 2.- Que la marca haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada.
- 3.- Que la marca registrada se aplique a los mismos o similares productos servicios que la marca usada.

4.- Que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior y compruebe haber usado la marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación o de la fecha de primer uso declarada por el que la registro”.³²

Las maestras seccionan en cuatro las causales de nulidad de la fracción II de este artículo sobresaliendo que en todo se refiere a lo que conlleva la semejanza en grado de confusión, es decir que la causal de nulidad de un registro de marca por lo regular se da con mayor frecuencia en caso de que se presente la semejanza entre marcas.

2.4 La Confusión por Asociación

Nosotros entendemos a la confusión por asociación como a la relación que el público consumidor le da a dos productos o servicios pertenecientes a diferentes titulares de registro de marca, consiste principalmente en que el público determina que dos signos provienen del mismo fabricante o prestador de servicios, siendo esta conclusión errónea.

Es así que el público en lugar de confundir un signo con otro pensando que se trata del mismo o de uno estrechamente relacionado lo asocia en cuanto a los titulares, aunque esto no tenga nada que ver y es cuando surge la confusión por asociación.

De la confusión por asociación podemos decir que no existen reglas generales para determinar cuando la asociación entre marcas puede causar confusión de plano llegando a pensar que se trata del mismo titular tratándose de diferentes marcas; Por lo tanto, la autoridad debe valorar los casos individualmente atendiendo a criterios como el sentido común y su posición como consumidores.

En relación con este tema opina el licenciado Álvarez Soberanis:

“La función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio, con la finalidad concreta de servir de instrumento para comercializarlos

³² Ayllón Gonzáles, María Estela y García Fernández, Dora, Nuevos temas de Derecho Corporativo, Porrúa, México, 2003, p. 253.

en el mercado. No se identifica al producto por el solo prurito de hacerlo, sino con el propósito práctico de venderlo en el mercado y cuanto más se venda, la marca adquirirá prestigio y su valor económico se incrementará.

»³³

Al igual que el profesor nosotros creemos también que en la mayoría de los casos el dar a conocer el origen de la marca no redundará en mayores ganancias al titular, para nosotros el que se da de la confusión por asociación en la mayoría de los casos se da cuando un titular de manera engañosa hace creer al público consumidor que la marca pertenece a otro titular el cual ya tiene cierto prestigio y por lo tanto se traduciría en ganancias para la marca fraudulenta.

En virtud de lo anterior, puede concluirse que no existen reglas generales para determinar cuando la asociación puede causar una confusión de plano. Siendo la autoridad responsable de evitar esas situaciones al momento de otorgar el registro de una marca.

2.5 Principio de especialidad

El principio de especialidad se presenta cuando un signo registrado como marca puede ser empleado por uno o varios titulares siempre que cada una de las marcas distinga productos o servicios diferentes. En este caso no se presenta la semejanza en grado de confusión, sin embargo, un caso de excepción se da tratándose de marcas notoriamente conocidas y famosas, las cuales se encuentran ya protegidas por la ley de Propiedad Industrial.

En este sentido, la fracción XVI del artículo 90 de la ley de propiedad industrial no solo comprende que la marca sea semejante a otra previamente registrada, sino que para negar el registro requiere también amparar los mismos o similares productos o servicios.

³³ Álvarez Soberanis, Jaime, La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica, Porrúa, México, 1979, p. 58,59.

El Licenciado Mauricio Jalife Daher nos dice:

“El derecho al uso exclusivo de una marca, que se obtiene mediante su registro, es un derecho que debe entenderse limitado a los productos o servicios para los que fue registrada. Una interpretación en contrario, es decir, en el sentido de que al registrar una marca quedase amparado todo el universo de productos o servicios existentes, a favor de su titular, provocaría en el corto plazo, que el registro se saturara de marcas ociosas que impedirían el registro de otras marcas coincidentes pero empleadas o servicios diferentes a los realmente distinguidos por la marca previamente registrada.

En general se considera que la diferenciación de productos y mercados hacen que a pesar de la coincidencia de marcas, ningún tipo de confusión se pueda presentar. De hecho, aun en marcas que presentan cierta similitud, suele permitirse su coexistencia en función a su diversa presencia en el mercado y a sus distintos canales de comercialización.

De hecho, existen múltiples denominaciones que son empleadas y se encuentran registradas por titulares distintos, para productos diferentes, sin que se presente confusión alguna. Ahora bien, el hecho de que se permita el registro de marcas iguales o confundibles no debe interpretarse en un sentido absoluto, ya que de acuerdo al principio establecido por la fracción XVI del artículo 90 de la LPI, no se permite el registro de marcas iguales o confundibles a otra previamente registrada, para los mismos o similares productos o servicios”³⁴

El principio de especialidad es fundamental al momento de solicitar el registro de una marca ya que de ahí se deriva el otorgamiento o negativa de registro de un signo propuesto por pertenecer o no los productos o servicios a la misma clase, es decir que si dos marcas se parecen y sin embargo, los productos o servicios que ofrecen son diferentes, es muy posible que otorguen el registro de marca del signo propuesto, ya

³⁴ Jalife Daher, Mauricio, Ob. cit, p. 255.

que amparan diferentes productos, pero en el caso de que los productos o servicios que ampara pertenecen a la misma clase o amparan los mismos productos o servicios que los que ampara la marca previamente registrada el signo será rechazado por existir semejanza entre marcas sobre derechos previamente adquiridos.

El principio de especialidad se traduce en la diferencia entre los productos y servicios que nos ofrecen las distintas marcas, es decir, es un aspecto fundamental al momento de determinar la semejanza o similitud entre una marca y otra.

Existe una clasificación de los diferentes productos y servicios los cuales entran en cualquiera de las diferentes clases, en la actualidad existen 42 clases de productos y servicios para amparar como marca. Nuestro país adoptó esta clasificación la cual es internacional en Noviembre de 1989. Estos productos y servicios deben guardar una relación entre sí, esta clasificación de clases está aceptada en el ámbito internacional. La clasificación se encuentra establecida en el artículo 93 de la Ley de Propiedad Industrial y en el artículo 59 de su reglamento.

NOMECLATURA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

La clasificación que citamos a continuación es la vigente actualmente en México, en lo sucesivo, denominada "Clasificación de Niza" la cual fue instituida en virtud de un arreglo concluido con ocasión de la conferencia diplomática de Niza el 15 de Junio de 1957 y revisada en Estocolmo en 1967 y en Ginebra 1977.

Los países parte en el arreglo de Niza se constituyen en una unión particular dentro del marco de la unión de París para la protección de la Propiedad Industrial. Estos países han adoptado y aplican para el registro de marca la clasificación de Niza.

El empleo de la clasificación de Niza es obligatorio no solo para el registro nacional de marcas e los países parte en el arreglo de Niza, también lo es para el registro internacional de marcas efectuado por la oficina internacional de la OMPI en virtud del arreglo de Madrid, relativo al

registro Internacional de marcas y del protocolo concerniente al arreglo de Madrid, relativo al registro Internacional de marcas, así como para el registro de marcas efectuado por la OAPI, la Oficina Benelux de marcas y la oficina de armonización del mercado interior(OAMI).³⁵

I. Productos:

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

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

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

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

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

Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas:

³⁵ Viñamata Paschkes, Carlos, Ob. cit., p. 334.

cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

Clase 7. Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.

Clase 8. Herramienta e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

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

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

Clase 12. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

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

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de esas materias o de chapados no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15. Instrumentos de música.

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

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

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

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

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

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

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

Clase 23. Hilos para uso textil.

Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

Clase 25. Vestidos, calzados, sombrería.

Clase 26. Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.

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

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

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

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

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

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

Clase 33. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Clase 34. Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

II. Servicios:

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

Clase 36. Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

Clase 37. Construcción; reparación; servicios de instalación.

Clase 38. Telecomunicaciones.

Clase 39. Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Clase 40. Tratamiento de materiales.

Clase 41. Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42. Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.

El mismo signo puede amparar una o mas clases como marcas con la salvedad de que por cada clase debe presentarse una solicitud.

Este listado de clases fue elaborado por la necesidad de unificar criterios internacionalmente para facilitar el registro de marcas.

Aun cuando hay una clasificación internacional de las clases de marcas la mayor de la cantidad de problemas en cuanto a la diferenciación de productos o servicios, se da cuando estos pertenecen a la misma clase, o a las clases que se relacionan de manera estrecha. Es por eso que cuando el particular solicite el registro de marca y la autoridad le emita un oficio de anterioridad citando un signo previamente registrado deberá tomar en cuenta diversos puntos como que los productos o servicios que ampara la marca previamente registrada pertenezcan a la misma clase o se

encuentren íntimamente ligados con el signo propuesto como marca, como ejemplo de lo anterior tenemos las clases 32 que ampara cervezas y la clase 33 que ampara bebidas alcohólicas; o así mismo que los productos o servicios sean comercializados o prestados en establecimientos similares.

El Maestro Nava Negrete nos dice que:

“El principio de novedad se encuentra sujeto a la siguiente regla: la protección jurídica otorgada a todo signo o medio material para que constituya validamente una marca se encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulares, a los cuales identifica o distingue. A esto se le llama LA ESPECIALIDAD de la marca”.³⁶

En relación con esto podemos decir que la única excepción al principio de especialidad son las marcas notorias o famosas que se encuentran preceptuadas en el artículo 98 bis que a la letra nos dice:

Artículo 98 BIS Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Como ejemplo de las marcas notorias o famosas tenemos las siguientes

Mac Donalds, Burger King, Coca Cola, Sabritas, Boing, Gansito, Etc.

Por lo que no se podrá registrar un signo propuesto que sea semejante aunque ampare productos o servicios diferentes.

³⁶ Nava Negrete, Justo, Ob. cit., p. 181.

Cabe señalar que para que una marca sea famosa o notoria el Instituto debe declararlo como tal., en este sentido transcribimos la siguiente tesis:

Marca notoria, noción y protección de la. No se requiere que se encuentre registrada en el país.

Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en el y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aun antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deban determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "Gucci", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops" Inc., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podrá crear confusión entre el público consumidor, pues este al adquirir los productos creería que se trata de artículos amparados con la marca conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI, de la *Ley de Invenciones y Marcas*, 6 bis y 10 bis del Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida *Gucci*, no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se M la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto

por los artículos 6 bis y 10 bis del convenio mencionado con anterioridad, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal. La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de un fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes de que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (arts. 88, 99 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera solo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, véase los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y 95 de la *Ley de Invenciones y Marcas*). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día 14 de julio de 1977, se adoptó en Estocolmo la última

revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha 20 de marzo de 1983; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el *DOF* del 5 de marzo de 1976. Lo dispuesto por los artículos 6 bis y 10 bis del mencionado Convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el use de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no este o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el use de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida esta justificada porque el registro o el use de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6 bis y 20 bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del país, en términos del artículo 133 constitucional. En concordancia con los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la *Ley de Invenciones y Marcas*, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del país (en la actualidad, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta, con objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal.

Toca: Amparo en Revisión 1269/84

Quejoso: Deportes Marti, S. A.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Magistrado ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima época, Vol. 193-198, Pág. 109

Resuelto: 10 de octubre de 1984

Unanimidad de votos

La Catedrática Elena de la Fuente García nos dice en su obra:

“Por contraste con el titular de la marca, el titular de la patente ejerce un señorío exclusivo sobre la invención, pudiéndose oponer frente a todos en la utilización de la misma, salvo las licencias que pueda haber otorgado. Por el contrario, en la marca, el titular no ejerce un señorío absoluto sobre el signo; ejerce solamente un señorío sobre los productos o servicios para los que ha registrado la marca. Por lo tanto, no puede oponerse frente a todos en la utilización de la marca. Tan solo puede oponerse frente a los que la utilicen en los productos idénticos o semejantes. El *ius prohibendi* que concede la Ley para impedir la utilización de la marca se extiende solamente a una clase de productos o servicios concreta, pero no a todos los productos que se identifiquen con la misma marca”.³⁷

Marcas, confusión. Productos diferentes.

Para que una marca no deba registrarse, aplicando para ello el artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, se requiere que los artículos amparados por ambas marcas tengan características semejantes. De manera que si se trata de artículos que no tienen mayor relación entre sí, por su naturaleza y uso, o por las tiendas en que se venden, no hay inconveniente en usar marcas que

³⁷ De la Fuente García, Elena, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid-Barcelona, 1999, p. 42.

podrían confundirse, cuando no hay la menor posibilidad de confusión en los productos, o recompetencia comercial desleal entre los productores. La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior, ni pueda causar a este algún desprestigio en relación con la calidad de su producto. Pero cuando los productos a que se aplican las dos marcas son de naturaleza substancialmente diferente, o se aplican a usos substancialmente diferentes, y se expenden en comercios substancialmente diferentes (Cuando se trata de establecimientos especializados), no se ve que haya razón para negar el registro de una marca por su posible semejanza o confusión con la otra. Pues en estos casos no podrá haber confusión para adquirir el producto del dueño de la marca anterior, con motivo del registro del otro, ni el productor dueño de la anterioridad podrá sufrir daño en su prestigio y en su economía con el uso de la otra marca. Ni podrá el dueño de la segunda usar el prestigio de la primera, para vender su producto, ya que ambos productos se encontraran en esferas diferentes de uso, aplicaciones y expendios comerciales (o departamentos especiales, en comercios generales). Por lo demás aunque los productos amparados por una marca pertenezcan a una categoría, y la marca se haya expendido en principio para amparar todos los productos de esa categoría, si la realidad es que la marca esta destinada a amparar productos de cierta naturaleza y destinada a ciertos usos afines, el registro de esa marca no impide el registro de una segunda marca semejante que se destine a amparar exclusivamente ciertos productos que, aunque pertenezcan a la misma categoría en la clasificación del artículo 71 del reglamento de la ley, sean artículos de naturaleza esencialmente distinta, y de uso y aplicaciones esencialmente distintos, y que esencialmente se venden en comercios de naturaleza también diferente, como en el caso, por ejemplo, de cepillos para muebles, pisos y tapicería y de cepillos dentales.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época:

Amparo en revisión 21/76. Jonhson & Jonhson. 16 de Marzo de 1976. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 707/76 Dresser Industries, Inc. 1 de Marzo de 1977. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 131/77 American Cyanamid Company. 12 de Abril de 1977. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 291/77 Laboratorios Infan S.A. 21 de Junio de 1977. Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 347/77 Central Exportadora Nacional S.A. 9 de Agosto de 1977. Unanimidad de votos.

Esta ejecutoria es acertada ya que el dictaminador debe de tener sentido común al otorgar o negar el registro de una marca tomando en consideración que los productos o servicios que ampare el signo propuesto a marca no sea confundibles con otros que ampare una marca registrada previamente, así mismo que no se venda o expendan en comercios similares, esto para evitar confusión en el solicitante y en el público consumidor de esa marca ya que esto le causaría un detrimento en sus ventas y por lo tanto en su economía.

Marca, características de la,

La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente, y pueda ser reconocida fácilmente.

Amparo en revisión 2733/1971.- La Nueva Medalia, S.A.- Unanimidad de votos.- Séptima época, volumen 48, sexta parte, pág 41.

Amparo en revisión 2986/1971.- Alcoholes, Vinos y Licores. Planta Elaboradora, S.A.- Unanimidad de votos.- Séptima época, volumen 48, sexta parte, pág, 41.

Amparo en revisión 239/1972.- Americam Home Products Corporation.- Unanimidad de votos.- Séptima época, volumen 55, sexta parte, pág. 55.

Amparo en revisión 469/1973.- Motores y aparatos eléctricos, S.A.- Unanimidad de votos.- Séptima época, volumen 56, sexta parte, pág 43.

Amparo en revisión 30/1973.- Bioresearch Products Laboratories, S.A.- Unanimidad de votos.- Séptima época, volumen 60, sexta parte, pág. 49.

Jurisprudencia.- Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito.

Tribunales colegiados.- Séptima época, volumen 60, sexta parte, ág. 67.

Tribunales Colegiados.- Informe 1973, tercera parte, pág 7.

Nosotros pensamos en que cuando las marcas no amparen productos o servicios semejantes o idénticos se debe de otorgar el registro del signo propuesto a marca ya que no causan una confusión de alto grado en el público consumidor.

El maestro Mauricio Jalife en su obra opina:

¿Existen limitaciones a la exclusividad que otorga el registro de una marca? Como todos los derechos que en general las leyes reconocen, existen limitaciones que sintetizamos en los siguientes puntos:

- a) Aún y cuando las marcas obtenidas en un país suelen recibir cierta protección o reconocimiento en otros, el principio general se configura sobre la base de que la exclusividad derivada del registro de una marca puede hacerse valer por el titular, únicamente en el territorio del país en que se obtiene.

- b) El registro de una marca tiene una vigencia determinada, que al concluir provoca su caducidad.

Para mantener vigente el derecho de exclusividad que el registro de la marca otorga a su titular, es necesario que se use la marca y que el registro sea renovado periódicamente, de acuerdo a las especificaciones legales.

- c) La exclusividad que otorga el registro de una marca, se limita a los productos o servicios para los que se obtiene, así como respecto del diseño o denominación materia del mismo.³⁸

El maestro Nava nos menciona en su libro que existen algunas excepciones a la regla de la especialidad como a continuación lo dice:

“Como consecuencia de lo anterior, resulta que una misma marca puede ser empleada por varias personas, siempre y cuando distinga productos o servicios diferentes (con excepción de las marcas de alto renombre o notoriamente conocidas, que serán objeto de examen en otro capítulo de esta obra) ; así también, de aquellos productos o servicios que por su similitud puedan ocasionar o hacer nacer algún riesgo de confusión en el espíritu de la clientela, aún cuando se encuentren en clases distintas de la clasificación oficial.

En relación a la noción de similitud o afinidad entre los productos o servicios, puede advertirse en la doctrina y jurisprudencia de los diversos países, una gran diversificación de criterios.

Así tenemos, que en torno a esta cuestión, según los autores franceses Chavane, Albert Jacques, Burst, existen dos métodos o criterios:

³⁸ Jalife Daher, Mauricio, Ob. cit., p. 10.

- a) El criterio estrictamente objetivo y jurídico, el cual considera que existe similitud entre los productos o servicios cuando su naturaleza y su uso son extremadamente cercanos, y
- b) El criterio económico, el cual considera que existe similitud entre los productos o servicios cuando el público tenga todas las razones de creer que ellos provienen del mismo fabricante.

La similitud o afinidad entre los productos o servicios debe examinarse primordialmente atendiendo a su naturaleza y como coadyuvantes a ese criterio objetivo y jurídico podrían tomarse en cuenta otros criterios que tengan como propósito acentuar o reafirmar una mayor objetivación (satisfacción de idénticas necesidades, destino a la misma clientela, el mismo uso, etc) En todo caso, es a la Administración (discrecionalmente), o en ultima instancia a los tribunales (interpretación) a quienes compete decidir esta cuestión tal como ocurre en los diversos países.

Lo cierto es, que las resoluciones fallos que se emitan decidiendo sobre la similitud o afinidad entre los productos o servicios deberán constreñirse a razonamientos lógicos y apegados a la ley, para el efecto de perseguir los siguientes propósitos:

- a) Evitar la arbitrariedad y antijuridicidad, y por consiguiente la vulnerabilidad del sistema jurídico, y
- b) Salvaguardar y asegurar los intereses legítimos del consumidor evitándole de que incurra en error confusión en la elección de un producto o servicio determinado".³⁹

Esta excepción a la regla de la especialidad aplica cuando la marca que se propone a registro es semejante a una marca notoriamente famosa declarada por el Instituto, esto aunque ampare productos o servicios diferentes.

³⁹ Nava Negrete, Justo, Ob. cit. p. 186.

Es importante que el Instituto haya declarado la notoriedad de la marca ya que así su titular queda protegido en su esfera jurídica.

Como ejemplos de marcas famosas tenemos SONY, LG, COMPAQ, SABRITAS, CORONA.

Es decir que si se solicita el registro de la marca SONY amparando detergentes este no podrá ser otorgado, ya que aunque ampara productos muy distintos, la marca SONY está protegida por la Ley.

De la misma manera si se solicita el registro de una marca que ampare productos o servicios muy similares a otros de diferente clase como lo son el caso de las bebidas alcohólicas y las cervezas, no se podrá otorgar el registro solicitado ya que evidentemente induce a error o confusión en el público consumidor.

El dictaminador debe tener un amplio sentido común para poder determinar cuando los productos o servicios son similares a otros previamente protegidos, para en su caso negar u otorgar el registro de una marca.

Para el Profesor Rangel Medina

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

Así pues ser especial la marca denota fundamentalmente que la misma sea identificable. Sin embargo, es pertinente señalar las diversas

acepciones que se asignan al vocablo cuando se emplea como atributo de la marca.

En tanto que la marca debe ser el signo individualizador de las mercancías es menester que sea distinta de toda otra marca, que sea especial, lo que significa – dice Pouillet – que “Su naturaleza a de ser tal que no se confunda con otra y pueda ser reconocida fácilmente”⁴⁰

La Ley de la Propiedad Industrial expresamente se refiere a la especialidad como condición propia de un signo para que sea tomado como marca cuando establece que puede constituir una marca cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse de los de su misma especie o clase (Artículo 97 L.P.I.)⁴¹

El Profesor Viñamata opina:

Existen dos criterios que es importante destacar:

a) El que se refiere a que una marca igual a otra anteriormente registrada puede registrarse, para artículos de la misma clase de la nomenclatura oficial, siempre y cuando las marcas estén referidas a artículos especialmente señalados.

Este criterio ha sido sostenido por el Tribunal Colegiado de Circuito, como se observa en las siguientes ejecutorias.

Según lo dispuesto en los incisos a y b de la fracción XV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, no puede admitirse el registro de una marca que, siendo idéntica a otra ya registrada, ampare los mismos productos o la

⁴⁰ Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, Libros de México, México, 1960 p. 190.

⁴¹ Rangel Medina, David, Ibidem, p. 191.

que siendo semejante a otra ya registrada aplicada a los mismos productos, pueda confundirse en grado tal que provoque desconcierto en el público consumidor.

Conforme la disposición legal antes citada este tribunal llega a la conclusión de que, en el caso planteado, no se dan los presupuestos normativos a que se refirió la autoridad responsable en la resolución que constituye al acto reclamado. En efecto, si bien es cierto que la marca que se pretende registrar es idéntica en su denominación, a las anteriores que se citaron, sin embargo, con la misma no se pretenden amparar productos que están ya amparados con dicho antecedente.

Debe entenderse que es factible que con diversas marcas, aún idénticas en cuanto a su denominación, pueden ampararse también diversos productos de una clasificación oficial, y por ello, las propias autoridades administrativas, interpretando la intención del legislador, por cuanto se refiere al contenido y alcance del precepto en comento, han determinado en múltiples ocasiones, conceder el registro de marcas, idénticas en su denominación, amparando diversos productos de una misma clasificación.

Toca: R.A. 1960/69

Quejoso: Industrias Gonzáles S. A. de C. V.

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del primer circuito en materia administrativa.

Magistrado ponente: Jesús Toral Moreno.

Resultado: 08 de Octubre de 1970.

El registro de una marca por identidad o gran semejanza con las denominaciones de marcas anteriores solo puede negarse cuando se trata de los "mismos" artículos, o si existe la posibilidad de confusión cuando dadas las

circunstancias del caso, los productos no pueden fácilmente confundirse, si existe base legal para solicitar y obtener el registro de la marca y no hay fundamento jurídico para negar dicho registro.

Toca: R.A. 1930/69

Quejoso: The Universal milk Co.

Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del primer circuito en materia administrativa.

Magistrado ponente: Jesús Toral Moreno.

Resultado: 08 de Octubre de 1970.

- c) Una marca igual o similar a otra registrada con antelación, no puede ser registrada, si se refiere a artículos que aunque estén comprendidos en otra clase de nomenclátor oficial, puede confundirse.

Criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa.

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

Toca: R.A. 387/72

Quejoso: Binney & Smith, Inc.

Instancia: Primer Tribunal Colegiado del primer circuito en materia administrativa.

Magistrado ponente: Abelardo Vásquez Cruz.

Resultado: 11 de Septiembre de 1972.

Igual Criterio:

Toca: R.A. 463/70

Quejoso: Maybelline Co.

Instancia: Primer Tribunal Colegiado del primer circuito en materia administrativa.

Magistrado ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Resultado: 23 de Noviembre de 1970.

Al respecto, el artículo 93 de la Ley de Propiedad Industrial señala:

Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados, o clase de productos o servicios, según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley, cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio será resuelta en definitiva por el Instituto.⁴²

⁴² Viñamata Paschkes, Carlos, Ob. cit., p. 339 y 340.

Capítulo III. Conflictos a razón de falta de lineamientos específicos establecidos en la ley para determinar la semejanza en grado de confusión

Diversos son los conflictos que pueden darse a falta de lineamientos previamente establecidos en la ley derivados del concepto indefinido de semejanza en grado de confusión ya que pueden emitirse oficios de anterioridad y negativa de registro de marca que no se encuentren debidamente fundados y motivados, al no encontrarse previstos lineamientos en la ley delimitando los alcances de el concepto en cuestión, pueden cuestionarse los actos de autoridad vulnerando así las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, es por esto que nosotros consideramos importante el delimitar lo que se entiende por semejanza en grado de confusión para que la autoridad tenga las herramientas suficientes para determinar cuando un signo es semejante en grado de confusión a una marca previamente registrada.

3.1 Cuestionamientos en la motivación de actos de autoridad

Al faltar en la ley los lineamientos para determinar la semejanza entre marcas es interesante señalar que hay quienes en lugar de cuestionar la ley cuestionan los actos emanados por el Instituto, por lo tanto las decisiones que toma el Instituto pueden crear inseguridad jurídica en el gobernado vulnerando así sus derechos.

El profesor Acosta Romero nos dice:

“En nuestra opinión, el acto administrativo es una manifestación unilateral y externa de voluntad, que expresa una decisión de una autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad pública. Está decisión crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general.”⁴³

⁴³Acosta Romero, Miguel, Compendio de Derecho Administrativo, Porrúa, México, 1996, p. 369.

Nos dice el maestro Gabino Fraga:

“El objeto del acto debe ser determinado o determinable, posible y lícito. La licitud supone no solo que el objeto no esté prohibido por la ley, sino que además esté expresamente autorizado por ella, salvo el caso de que la propia ley otorgue facultad discrecional a la autoridad administrativa para elegir y determinar el objeto del acto”⁴⁴

Al citar una anterioridad o así mismo negar el registro de una marca el Instituto esta actuando contrario a lo establecido por la ley, ya que carece de una debida fundamentación y motivación, en este sentido al emitir el dictaminador una resolución esta se hace a su entero libre albedrío y discrecional razonamiento dejando al interesado sin elementos suficientes para enfrentar dicha situación, siendo cuando surge el cuestionamiento en acto jurídico, si bien es cierto que el dictaminador emitió un oficio de negativa en base a su criterio también es cierto que actuó en forma discrecional al llegar a esa resolución ya que no tuvo criterios o lineamientos establecidos en la ley para llegar a esa decisión.

La discrecionalidad la podemos entender según la enciclopedia jurídica mexicana como:

“La facultad que tienen los órganos del estado para determinar su actuación o abstención, y si deciden actuar, que limite le darán a su actuación, y cual será el contenido de la misma.”⁴⁵

El Profesor Miguel Acosta Romero expone en su obra:

“Facultad discrecional es aquella que tienen los órganos del estado para determinar su actuación o abstención.”⁴⁶

⁴⁴ Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, Porrúa, México, 1993, p. 270.

⁴⁵ Enciclopedia Jurídica Mexicana, 1 ed, Porrúa, México, 2002, p. 14-17.

“Consiste en la facultad que tienen los órganos del estado para determinar su actuación o abstención y, si deciden actuar, que límite le darán a su actuación, y cual será el contenido de la misma; es la libre apreciación que se le da al órgano de la Administración Pública, con vistas a la oportunidad, la necesidad, la técnica, la equidad, o razones determinadas que puede apreciarse circunstancialmente en cada caso todo ello, con los límites consignados en la ley.”⁴⁷

El maestro Burgoa nos dice:

“La motivación legal y la facultad discrecional. La motivación legal no siempre exige que la referida adecuación sea exacta, pues las leyes otorgan a las autoridades administrativas y judiciales lo que llama facultad discrecional para determinar si el caso concreto que vayan a decidir encuadra dentro del supuesto abstracto previsto normativamente. La mencionada facultad, dentro de un régimen de derecho donde impera el principio de legalidad, debe consignarse en una disposición legal, pues sin esta, aquella sería arbitraria, es decir, francamente conculcadora del artículo 16 constitucional. La discrecionalidad entraña una potestad decisoria que se mueve dentro de supuestos generales consagrados en la norma jurídica. Por tanto, la facultad discrecional se ostenta como el poder de apreciación que tiene la autoridad respecto de un caso concreto para encuadrarlo dentro de la hipótesis normativa preexistente, cuyos elementos integrantes debe necesariamente observar. En otras palabras, la facultad discrecional maneja estos elementos para referirlos a la situación específica de que se trate, pero jamás importa la potestad de alterarlos.”⁴⁸

⁴⁶Acosta Romero, Miguel, Compendio de Derecho Administrativo, Porrúa, México, 1996, p. 509.

⁴⁷Ibidem, p. 510.

⁴⁸Burgoa Orihuela, Ignacio, Las Garantías Individuales, Porrúa, México, 2004, p. 605.

El IMPI también de forma errónea emite oficios de mero trámite (como un oficio de anterioridad) sin una debida motivación y justificación, partiendo de la base de que tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y la Jurisprudencia dicen que todo acto emitido por cualquier autoridad, incluyendo aquellos que sean de trámite tales como los oficios por medio de los cuales se citan anterioridades deben estar debidamente fundados y motivados según los requisitos de la materia.

Al respecto el maestro Acosta Romero hace una clasificación en torno a las facultades discrecionales:

LA FACULTAD DISCRECIONAL LIBRE:

Será aquella que deja al órgano administrativo al ejercicio de la voluntad, dentro de los más amplios márgenes, es decir, que no la ciñe más que en la propia prevención contenida en la ley; y que puede ejercitarse, o no, ejercitarse parcialmente, o en forma continua. Ejemplo típico de esta facultad, lo tenemos en el artículo 89, fracción I, de la Constitución, referente a la facultad reglamentaria y en el artículo 33 constitucionales, referente a la facultad reglamentaria y en el artículo 33 constitucionales, referente a la expulsión de extranjeros, y el artículo 89, fracciones II; III; IV; que otorga facultades al ejecutivo para nombrar y remover libremente a los funcionarios de la administración pública, etc.

FACULTAD DISCRECIONAL OBLIGATORIA:

Aun cuando pudiera parecer una antinomia, consideramos que existe facultad discrecional cuyo ejercicio es obligatorio, dentro de los límites de la ley; por ejemplo, la aplicación de multas que, dado el supuesto jurídico, debe invariablemente aplicarse la sanción dentro de los márgenes que la ley da.

FACULTAD DISCRECIONAL TÉCNICA:

Se da cuando en la propia ley se señala que deben apreciarse determinados datos técnicos, ya sea de la realidad, o del conocimiento científico, para ejercitar dicha facultad. Por ejemplo, para determinar exenciones de impuestos, para nombrar por concurso u oposición a ciertos elementos, como los vistas aduanales o funcionarios bancarios, etc. Está facultad ha dado lugar a encontradas opiniones doctrinales.

DISCRECIONALIDAD Y ARBITRARIEDAD

La discrecionalidad y el arbitrio son dos conceptos radicalmente diferentes.

Toda autoridad que actúa en ejercicio de una facultad discrecional, debe partir de una base legal, es decir, debe estar autorizada para ello, en una norma jurídica explícita; no creemos que pueda darse administrativamente en forma implícita.

La autoridad que actúa arbitrariamente, no parte de una ley, ni busca, generalmente, la satisfacción de necesidades de interés colectivo, sino la satisfacción de un interés propio; y además puede ser expresión de su capricho o del buen o mal humor que, en un momento dado, observe el detentador del poder.

Límites a la facultad discrecional

La facultad discrecional ilimitada coincidiría con la arbitrariedad; de esto se desprende que todo acto administrativo, debe limitarse. Pero ¿Cuáles son estos límites?

En lo que se refiere a las limitaciones que consecuentemente impone la función misma que cumple la discrecionalidad en la Administración Pública, la teoría delimita el campo de la facultad discrecional aplicando ésta sólo en aquellos casos en los cuales exista la posibilidad de muy variadas ocurrencias, en que concurren elementos cuya apreciación técnica no pueda ser regulada de antemano, o que, el principio de igualdad ante la ley quede mejor protegido por una estimación en cada caso individual.

En materia Administrativa, se observa que entre más elevada es la jerarquía del funcionario, tiene mayores y más amplias facultades discrecionales, las cuales disminuyen en número y amplitud, según se desciende en la escala jerárquica.

1. Legalidad

El principio de legalidad establecido en los preceptos citados, debemos entenderlo en el sentido de que la facultad discrecional siempre debe tener una base legal, siempre estar conferida al funcionario, la competencia para realizar esta clase de actos en una ley.

2. Fundamentación

Pensamos que la garantía de fundamentación de los actos de autoridad es distinta de la que se expuso en el párrafo inmediato anterior, pues en el caso concreto no sólo será el ejercicio de la competencia otorgada por la ley, sino también la fundamentación expresa del acto discrecional, en los preceptos que sirvan de base para ello.

3. Motivación

El acto discrecional no sólo debe ser legal y fundado, sino también motivado conforme lo expresa el artículo 16 constitucional, es decir, que se deben expresar los antecedentes, orígenes y causas que precedieron y dieron lugar al acto discrecional, es decir, que lo motivaron; y esa motivación debe ser también expresada en el propio acto y los motivos deben darse en la realidad práctico-jurídica, no simplemente manifestados a priori por la autoridad.⁴⁹

En este tenor se han expresado las siguientes tesis:

Facultad potestativa o discrecional.

El uso de la facultad discrecional, supone un juicio subjetivo de la autoridad que la ejerce. Los juicios subjetivos escapan al control de las autoridades judiciales federales, toda vez que no gozan en el juicio de amparo, de plena jurisdicción y, por lo mismo, no puede substituir su criterio al de las autoridades responsables. El anterior principio no es absoluto, pues admite dos excepciones, a saber: cuando el juicio subjetivo no es razonable sino arbitrario y caprichoso, y cuando notoriamente es injusto e inequitativo. En ambos casos no se ejercita la facultad discrecional para los fines para que fue otorgada, pues es evidente que el legislador no pretendió dotar a las autoridades de una facultad tan amplia que, a su amparo, se llegue a dictar mandamientos contrarios a la razón y a la justicia. En estas situaciones excepcionales, es claro que el Poder Judicial de la Federación puede intervenir, toda vez que no puede estar fundado en la ley un acto que se verifica evadiendo los límites que demarcan el ejercicio legítimo de la facultad discrecional.

Toca: Toca 4753/42

Quejoso: Bonnet Rodolfo

Instancia: Suprema Corte de Justicia. Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación, LXXIII, pág. 5522

Resuelto: 03 de Septiembre de 1942

⁴⁹ Acosta Romero, Miguel, Ob. cit., p. 515.

Facultades Discrecionales.

La Segunda Sala de la Suprema Corte ha establecido que si bien el ejercicio de la facultad discrecional está subordinado a la regla del artículo 16 de la Constitución Federal; en cuanto este precepto impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar los actos que puedan traducirse en molestias a la posesión y derechos de los particulares, y aunque dicho ejercicio suponga un juicio subjetivo del autor del acto que no puede ni debe sustituirse por el criterio del Juez, si esta sujeto al control de este último, por lo menos cuando el juicio subjetivo no es razonable, sino arbitrario y caprichoso y cuando es notoriamente injusto o contrario a la equidad, pudiendo añadirse que dicho control es procedente cuando en el referido juicio no se hayan tornado en cuenta las circunstancias de hecho, o sean alteradas injustificadamente, así como en los casos en que el razonamiento sea ilógico o contrario a los principios generales del derecho.

Amparo en revisión 1498/58. Perfumería Imperial, Manufacturera de Perfumes y Jabones, S. A. 7 de marzo de 1962. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Octavio Mendoza González.

Quinta época:

Tomo LXXI, pág. 2519 (2 Tesis), Amparo en revisión 7373/41, sec. 1 a. Luis Suárez Coronado. 18 de febrero de 1942. Unanimidad de 4 votos.

Tomo CX, pág. 1007. Amparo en revisión 522/51, sec. 2a. 5 de noviembre de 1951. Central Michoacana de Azúcar, S. A. 5 votos. Ponente: Nicéforo Guerrero.

Tomo CXV, pág. 486. Amparo en revisión 160/52, sec. 2a. Ramón P. de Negri. 18 de marzo de 1953.

Unanimidad de 4 votos.

Marcas. Control constitucional de facultades discrecionales. Los agravios hechos valer por las autoridades recurrentes con respecto a que su criterio técnico, al apreciar que dos marcas son o no, semejantes en grado de confusión, implica el use de una facultad discrecional que no puede ser revisada por el Juez de Amparo, son infundados. En efecto, como correctamente lo dice el Juez en su

sentencia, en nuestro sistema legal las facultades de las autoridades son expresas y limitadas, y aun cuando se trate de facultades discrecionales, no escapan normalmente al control constitucional, de manera que su ejercicio no puede ser arbitrario, ni escapar al control constitucional, a menos que lo disponga así la Constitución Federal o la legislación de Amparo, técnica que, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 Constitucional, puede reglamentar el juicio de garantías.

Toca: R.A. 539/70

Quejoso: Pepsico, Inc.

Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa

Magistrado Ponente: Guillermo Guzmán Orozco

Fuente: Informe a la Corte 1970, Sección de Tesis Sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, pág. 31

Resuelto: 10 de Noviembre de 1970

Actos de mero trámite. Aun cuando no sean resoluciones definitivas la autoridad responsable debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación en los.

Aun cuando se trate de actos de mero trámite la autoridad responsable está obligada a acatar lo establecido por el artículo 16 constitucional, ya que el mismo resulta aplicable a todo acto de autoridad, máxime si está negando la petición formulada por el quejoso, es decir, que la autoridad responsable debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 de la Constitución General de la República.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO

Amparo en revisión 500/94. Juan Carlos Gordillo Gómez. 23 de Noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. Secretario: Víctor Alberto Jiménez Santiago.

Séptima Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomos: 175-180 Sexta Parte

Página 99

Fundamentación y motivación. Deben respetarse aunque no se trate de una resolución definitiva.

Aun cuando se trate de un mero trámite, no están liberadas las autoridades recurrentes de acatar la obligación establecida por el artículo 16 constitucional, pues el mismo resulta aplicable a todo acto de autoridad, con mayor razón, si se está contestando negativamente la petición que formuló el quejoso, (lo anterior no implica que las autoridades estén obligadas a certificar hechos falsos o que no les consten). Es decir, Si el acto reclamado implica una molestia para el quejoso, se debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, sin que tenga relevancia que solo sea un acto de trámite que no constituya resolución definitiva.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1031/83. Adrián García Fernández. 19 de Octubre de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Mario Pérez de León E.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte: XIV- Noviembre

Tesis: I. 4. P. 56 P

Página: 450

Fundamentación y motivación, concepto de.

La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por que consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 220/93. Enrique Crisóstomo Rosado y otro. 07 de Julio de 1993.
Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patiño Vallejo. Secretario: Francisco Fong Hernández.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte: XIV-Septiembre

Tesis: XXI. 1. 90K

Página 334

Fundamentación y motivación. Violación formal y material.

Cuando el artículo 16 Constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ellos basta que quede claro el razonamiento substancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que substancialmente se comprenda el argumento expresado. Solo la omisión total de motivación o la que sea tan imprecisa que no de elementos al afectado para

defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyo la autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido, pero no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que está comprende ambos aspectos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 62/94. Efrén Valente Sánchez. 3 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra. Amparo directo 35/94. Reynaldo Pineda Pineda. 3 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra. Secretario: José Luis Vázquez Camacho. Véase: apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Sexta Parte, Tesis de Jurisprudencia número 27, pág. 51.

Cuando la autoridad, a través de un oficio no realiza una motivación precisa que refleje los razonamientos lógico-jurídicos que la llevaron a tomar esa decisión (aunque está sea de mero trámite) se esta violentando el principio de legalidad.

Artículo 14 constitucional. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no este decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Artículo 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento.

Al respecto nos dice el maestro Burgoa en su obra

“La garantía que mayor protección imparte al gobernado dentro de nuestro orden jurídico constitucional es, sin duda alguna, la de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Ley Suprema, a tal punto, que la garantía de competencia que hemos estudiado queda comprendida dentro de ella. La eficacia jurídica de la garantía de legalidad reside en el hecho de que por su mediación se protege todo el sistema de derecho objetivo de México, desde la misma constitución hasta el reglamento administrativo más minucioso, según se demostrará a través de la exposición que a este propósito elaboramos.

La garantía de legalidad implicada en la primera parte del artículo 16 constitucional, que condiciona todo acto de molestia en los términos en que ponderamos este concepto, se contiene en la expresión fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento”⁵⁰

⁵⁰ Burgoa Orihuela, Ignacio, Ob cit., p. 601.

“El acto de autoridad condicionado por la expresada garantía de legalidad es la sentencia definitiva, o sea, la resolución jurisdiccional que dirima el conflicto jurídico substancial o fundamental en un juicio. Sin embargo, por extensión jurisprudencial, revelada en multitud de casos concretos cuyas ejecutorias sería prolijo mencionar, la Suprema Corte ha reputado como actos procesales condicionados por la citada garantía no solo a los fallos de fondos, sino a las decisiones interlocutorias y demás autos proveídos en un juicio. Es más, tal extensividad se deriva del principio de legalidad genérico, en el sentido de que todo acto de autoridad y, por tanto, toda resolución judicial, aunque no sea sentencia definitiva, debe fundarse en la norma jurídica aplicable.”⁵¹

Todo acto u oficio emitido por la autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado atendiendo a los requisitos señalados tanto por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley Federal del Procedimiento Administrativo y la Jurisprudencia, a fin de no vulnerar las garantías fundamentales de los gobernados y para gozar de validez jurídica.

El profesor Gabino Fraga nos dice al respecto en su obra:

“El principio de legalidad se puede entender desde un punto de vista material, en cuyo caso su alcance es el de que de la norma en la que se funde cualquiera decisión individual tiene que ser una norma de carácter abstracto e impersonal. Puede también ser tomado en su sentido formal, significándose entonces que además de ser una ley desde el punto de vista material, la norma bajo la cual se realice el acto individual debe también tener los caracteres de una ley desde un punto de vista formal, es decir; que debe ser una disposición expedida por el

⁵¹ Ibidem, p. 579.

Poder que conforme al régimen constitucional esté normalmente encargado de la formación de las leyes”⁵²

Concepto de motivación por Burgoa

Concepto de motivación. La motivación de la causa legal del procedimiento implica que, existiendo una norma jurídica, el caso o situación concretos respecto de los que se pretende cometer el acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria, esto es, el concepto de motivación empleado en el artículo 16 constitucional *indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la Ley.*

Toda facultad que la ley atribuye a una autoridad para desempeñar determinado acto frente al gobernado, tiene límites necesarios que se establecen en la propia norma jurídica y que son demarcativos de la extensión del supuesto abstracto comprendido en ésta. Pues bien, si tal supuesto no corresponde al caso concreto, o sea, si este no encaja dentro de aquel, el acto de autoridad respectivo violaría la exigencia de la motivación legal, por más que estuviese previsto en una norma, es decir, aunque este legalmente fundado.

La motivación legal implica, pues, la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que este va a operar o surtir sus efectos. Sin dicha adecuación, se violaría, por ende, la citada sub-garantía que, con la de fundamentación legal, integra la de legalidad.⁵³

⁵² Fraga, Gabino, Ob. cit., p. 99.

⁵³ Burgoa Orihuela, Ignacio, Ob. cit., p. 604.

El licenciado Gabino Fraga nos dice:

“El motivo es el acto o antecedente que lo provoca, es la situación legal o de hecho prevista por la ley como presupuesto necesario de la actividad administrativa.

Íntimamente ligado con el concepto del motivo se encuentra el de la motivación, que sin embargo son diferentes, puesto que esta última viene a ser el juicio que forma la autoridad al apreciar el motivo y al relacionarlo con la ley aplicable.

Tanto el motivo como la motivación representan elementos que operan como garantías de la seguridad personal y real, pues como veremos más adelante, la ley constitucional los exige cuando el acto agravia a particulares”⁵⁴

Concepto de fundamentación según el maestro Burgoa.

“Concepto de fundamentación: La fundamentación legal de la causa del procedimiento autoritario, de acuerdo con el espíritu del legislador de 1857, que permanece inbíbito en la Constitución actual, consiste en que los actos que originen la molestia de que habla el artículo 16 constitucional, deben basarse en una disposición normativa general, es decir, que está prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice. La fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia en los bienes jurídicos a que se refiere el artículo 16 constitucional, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, principio que ha sido acogido por la jurisprudencia de la Suprema Corte. Es, mas conforme a establecido nuestro máximo

⁵⁴ Fraga, Gabino, Ob. cit., p. 270.

tribunal, las autoridades deben gozar de *facultades expresas* para actuar, o sea, que la permisión legal para desempeñar determinado acto de su incumbencia no debe derivarse o presumirse mediante la inferencia de una atribución clara y precisa.

La exigencia de fundar legalmente todo acto de molestia impone a las autoridades diversas obligaciones, que se traducen en las siguientes condiciones:

1. En que el órgano del Estado del que tal acto provenga, este investido con facultades expresamente consignadas en la norma jurídica (ley o reglamento) para emitirlo;
2. En que el propio acto se prevea en dicha norma;
3. En que su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan;
4. En que el citado acto se contenga o derive de un mandamiento escrito, en cuyo texto se expresen los preceptos específicos que lo apoyen.”⁵⁵

Sin embargo, es necesario diferenciar entre un acto de autoridad sin la debida motivación y fundamentación y un acto de autoridad que a pesar de cumplir con los requisitos esenciales niegue al solicitante el registro de una marca.

El maestro Ignacio Burgoa Orihuela nos menciona en su obra que:

“Este conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que sujetarse un acto de cualquiera autoridad para producir válidamente, desde un punto de vista jurídico, la afectación en la esfera del gobernado a los diversos derechos de este, y que se traduce en una serie de requisitos,

⁵⁵ Burgoa Orihuela, Ignacio, Ob. cit., p. 602.

condiciones, elementos, etc. Es lo que constituye las garantías de seguridad jurídica. Estas implican en consecuencia, El conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado, integrada por el *summun* de sus derechos subjetivos. Por ende, un acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico particular de un individuo como gobernado, sin observar dichos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias previos, no será válido a la luz del derecho.

La seguridad jurídica *in genere*, al conceptuarse como el contenido de varias garantías individuales consagradas por la Ley fundamental, se manifiesta como la substancia de diversos derechos subjetivos públicos individuales del gobernado oponible y exigible al estado y a sus autoridades, quienes tienen la obligación de acatarlos u observarlos.⁵⁶

El concepto jurídico indeterminado es valorado subjetivamente por la autoridad competente, actuando con facultad discrecional la cual no se encuentra prevista en la ley ya que debe de entenderse mediante las frases como la autoridad podrá, optará, etc. Y sin embargo es muy necesario que en esta valoración se haga uso de la técnica jurídica. Por lo tanto, la semejanza en grado de confusión entre dos signos no es susceptible de comprobación objetiva.

3.2 Criterios contradictorios

Al tratarse de un concepto tan vago la semejanza en grado de confusión, es muy común que existan diversos criterios al otorgar o no un registro de marca, en este sentido cuando el Instituto otorga el registro de una marca debe razonar adecuadamente cada solicitud. Al existir criterios contradictorios en el otorgamiento de registros de marcas se estará vulnerando los derechos del gobernado ya que esa

⁵⁶ Ibidem, p. 504.

decisión queda totalmente al libre albedrío del dictaminador pudiendo darse criterios contradictorios al otorgar los registros de marcas.

Los criterios contradictorios se presentan cuando un representante del Instituto determina el no otorgar el registro de un signo distintivo por considerar que es semejante en grado de confusión a una marca registrada previamente o a un signo distintivo presentado con anterioridad, sin embargo, si otorga el registro de marca a un signo distintivo que el considera que no es semejante en grado de confusión a otro, y la contradicción se encuentra en el decir “que es semejante en grado de confusión” es decir, dentro de la ley no tenemos los criterios para que el representante del Instituto determine que es la semejanza en grado de confusión, esto deja al libre albedrío del representante del Instituto dejando al particular sin poder defenderse conforme a derecho, ya que la autoridad al emitir un oficio de negativa de registro de marca se limita a señalar criterios doctrinarios y jurisprudenciales, más no en la ley, ya que dentro de la ley no se han establecido lineamientos para determinar la semejanza en grado de confusión.

3.3 Discrecionalidad en el otorgamiento de registros de marcas

La discrecionalidad es una facultad que le otorga el estado a las diferentes autoridades la cual debe encontrarse debidamente establecida la ley ya que si no se encuentra prevista en ella la autoridad estaría violando la garantía de legalidad en el sentido de que se encuentra afectando la esfera jurídica del gobernado y por lo tanto es la decisión es inconstitucional.

El Instituto mexicano de la propiedad industrial es la autoridad encargada de otorgar los registros de marcas en la república mexicana, es importante que dentro de la ley de propiedad industrial se encuentre prevista la facultad discrecional, ya que como estudiamos en temas anteriores la semejanza en grado de confusión es un concepto indefinido por lo tanto, mientras no se establezcan lineamientos previamente establecidos en la ley para determinar cuando dos marcas sean o no semejantes en grado de confusión se estará dejando al gobernado en estado de indefensión ante la

decisión del dictaminador del instituto, ya que está puede ser tomada de manera arbitraria afectando así su esfera jurídica.

Tal es el caso de que no se otorgue el registro a una marca la cual según el criterio del gobernado no es semejante en grado de confusión a una con derechos previamente adquiridos, sin embargo el instituto al presentar nuestra solicitud nos la niega o cita una anterioridad basada en este concepto subjetivo, la autoridad competente debe actuar conforme a lo establecido en la ley referente a la materia y apegado a derecho, debiendo así la autoridad actuar con la facultad discrecional otorgada por la ley.

Al respecto cita el maestro Gabino Fraga:

“El acto discrecional tiene lugar cuando la ley deja a la Administración un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse o en que momento debe obrar o como debe obrar o en fin que contenido va a dar a su actuación. Por lo general, de los términos mismos que use la ley podrá deducirse si ella concede a las autoridades una facultad discrecional. Así, normalmente, cuando la ley use términos que no sean imperativos sino permisivos o facultativos se estará frente al otorgamiento de un poder discrecional. Igual cosa ocurrirá en todos aquellos casos en que la ley deje a la autoridad libertad de decidir su actuación por consideraciones principalmente de carácter subjetivo tales como las de conveniencia, necesidad, equidad, razonabilidad, suficiencia, exigencia del interés u orden público, etc., lo mismo que cuando en la ley se prevean dos o más posibles actuaciones en un mismo caso y no se imponga ninguna de ellas con carácter obligatorio.

Entre el acto obligatorio y el acto discrecional no existe una línea perfecta de separación”⁵⁷

⁵⁷ Fraga; Gabino, Ob. cit., p. 232.

3.4 Oficios carentes de debida fundamentación y motivación

Como ejemplo de esto tenemos el oficio número 20070239748 con número de expediente 842072 por medio del cual se cita una anterioridad al signo distintivo TECKNOCON y diseño, con fecha 21 de Junio de 2007, en donde nos comunica lo siguiente:

SIGNO DISTINTIVO: TECKNOCON y Diseño.

Con relación a la solicitud arriba indicada, se le manifiesta que al practicarse el examen de novedad correspondiente, se encontró como anterioridad:

MCA. 849685 TECNOCO (ART. 90 FRACC. XVI DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)

El titular de la solicitud dio contestación en tiempo y forma al oficio referido manifestando que en relación a la anterioridad antes mencionada, para determinar la similitud en grado de confusión con el signo distintivo que pretendemos registrar como marca debemos atender al conjunto de los elementos que constituyen los signos distintivos tanto de la anterioridad que se nos cita como de la marca que pretendemos registrar y no a similitudes que pudieren ofrecer separadamente.

En tal sentido se apela a esta H. Autoridad para que se sirva a analizar globalmente los elementos que constituyen el signo distintivo que pretendemos registrar como marca y se percatará inmediatamente que no existe posibilidad de que el público consumidor pueda sufrir confusión alguna ni visual, ni fonética, o conceptualmente o ser inducido a error respecto de algunos de ellos ya que a simple vista y de un somero análisis notoriamente se advierte sin necesidad de una elaborada operación mental subjetiva que no existe entre el signo distintivo citado como anterioridad y el que pretendemos registrar, semejanza en grado de confusión, debido a que la marca que se nos cita es exclusivamente nominativa y la que pretendemos registrar es con diseño, por lo que al faltar este elemento de semejanza en grado de confusión no puede fundamentarse la negativa de registro en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial.

Por otra parte de acuerdo a lo establecido en el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial la marca deberá usarse tal y como fue registrada o con

modificaciones que no alteren su carácter distintivo, por lo que en ningún momento cabrá la posibilidad de confusión alguna.

Por otra parte la diferencia en conjunto entre las marcas es precisamente el diseño y la ortografía y escritura de la denominación de las mismas, inclusive fonéticamente no tiene coincidencia alguna ya que la marca que pretendemos registrar termina con X por lo tanto la pronunciación entre ambas es marcadamente diferente.

Abundando sobre lo anterior estimamos conveniente tomar en cuenta que nuestro máximo tribunal, ha resuelto que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a la primera impresión, y la primera impresión visual de ambos signos distintivos no es de semejanza sino de diferencia, la cual radica principalmente en el diseño de la marca que pretendemos registrar.

Por otra parte si lo analizamos desde el punto de vista fonético y gramatical las diferencias en conjunto también son determinantes y por lo tanto ni fonética ni visual ni conceptualmente pueden originar confusión al público consumidor.

Sirve de apoyo a todo lo anteriormente expuesto el criterio que sustenta la tesis jurisprudencial número 19, visible a fojas 88 y 89 del Informe de labores rendido por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al término del año de 1982, tercera parte, Tribunales Colegiados de Circuito, mismo que a continuación se transcribe:

MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVERSIONES Y MARCAS.

Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Inversiones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto es decir al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante, debe atenderse a la primera impresión, esto es, al efecto que pueden producir en el público consumidor a primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por lo tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas o cuyo registro se pretende,

existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error, respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

Al respecto la Autoridad resolvió:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: El presente acto se emite con fundamento en los artículos 1, 2 fracción V, 6 fracción III, 87, 88, 89, 90 fracción XVI, 122 y 125 segundo párrafo de la Ley de Propiedad Industrial.

SEGUNDA: de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial, una marca es todo signo visible capaz de distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; por otro lado, el artículo 87 del mismo ordenamiento, establece que el uso exclusivo de una marca sólo se obtiene mediante su registro en este Instituto.

En este tenor, se hace de su conocimiento que la Ley de Propiedad Industrial, contempla los diversos supuestos para objetar un registro y en consecuencia negarlo, siendo uno de ellos en el que incurre el signo propuesto a registro por el solicitante, el cual se encuentra contemplado en la fracción XVI del artículo 90 de la

Ley en comento, mismo que a la letra se establece:

LEY DE 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 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 y,

TERCERA: El registro de marca vigente citado como anterioridad oponible a su solicitud, es el número 849685, correspondiente al signo distintivo TECNOCO, cuya fecha de presentación de la solicitud, es anterior a la del signo propuesto a registro en el expediente que al rubro se indica.

CUARTA: A efecto de determinar si el registro marcario, descrito en la consideración anterior es semejante en grado de confusión al signo propuesto a registro, se debe atender tanto la doctrina como los criterios judiciales, mismos que han establecido un mínimo de reglas para formar un juicio acerca de la semejanza entre dos marcas, ya sea para impedir el registro de una de ellas o para nulificar un registro indebidamente otorgado.

De lo anterior, se tiene que la semejanza entre dos marcas no depende de los elementos diferentes que aparezcan en ellas, sino de sus elementos similares, por tanto, el criterio para determinar la imitación debe basarse precisamente en las similitudes que resulten del conjunto de elementos que las constituyen, y no en las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

En este sentido, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor, quien es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca, ya que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que la confusión entre signos es una sola, la cual se puede dar en cualquiera de sus tres aspectos, es decir, el fonético, gráfico y/o conceptual, y basta que se actualice uno de ellos para determinar que los signos son confundibles.

Lo anterior es lógico si se toma en cuenta que las marcas son signos que derivan de la creatividad humana, cuya finalidad es la de distinguir los productos o servicios con que se ostenten en el mercado, por lo que, no existe razón lógica para que exista entre ellas la mínima semejanza.

Siguiendo con la semejanza que presentan los signos en comento, para el caso concreto se actualiza la confusión fonética, toda vez que en las denominaciones que integran los signos en cuestión se puede determinar el gran parecido entre ellas, tal y como a continuación se puede observar:

De lo anterior, se desprende que el signo propuesto a registro se conforma por la totalidad fonética del registro de marca TECNOCO, adicionando una letra (K) la cual acompañada de la letra (C), resulta imperceptible su pronunciación, así como adiciona la última letra consonante (N) para quedar como TECKNOCON, sin embargo fonéticamente dichas denominaciones suenan de forma casi idéntica ya que la diferencia de dos letras antes mencionadas, no constituye un factor decisivo para determinar que no existe imitación marcaria, máxime que la demás gramática al estar conformada por las mismas letras y en la misma secuencia, deriva que los signos se pronuncien de modo casi idéntico; teniendo en cuenta que la imitación de una marca no siempre se efectúa tratando de reproducirla en toda su integridad, o en sus partes principales, sino también, suprimiendo o eliminando alguno o varios de sus elementos, o agregándole otros nuevos, pero procurando, en todo caso, que el aspecto general que presente la marca, pueda inducir a la mayoría de los consumidores a error respecto de su procedencia.

Asimismo, tal y como se ha mencionado en párrafos anteriores, el público consumidor generalmente no hace un análisis exhaustivo y minucioso de las marcas de los productos que adquiere o de los servicios que contrata, sino que atiende al efecto causado por la primera impresión que le ocasionan las mismas, la cual se genera al momento de que son escuchadas, por su pronunciación rápida o al primer contacto visual que se tenga, de lo anterior, resulta óbice concluir que al estar

frente a dos marcas que son similares, las diferencias que pudieran existir entre ellas son inadvertidas por requerir un mayor análisis, de tal suerte que a primera impresión pareciera que se trata de una misma marca procedente de un mismo titular, lo que hace imposible su coexistencia en el mercado.

Aunado a lo anterior, está Autoridad no pasa por alto el hecho de que el signo propuesto a registro cuenta, además de la denominación, con un diseño, sin embargo, el elemento de mayor fuerza distintiva dentro de las marcas que cuentan con ambos elementos, es precisamente la denominación, ya que es por esta última que el público consumidor solicita el servicio que desea adquirir, dejando en un segundo término el diseño.

Asimismo, uno de los principales objetivos que persigue este instituto, mediante la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, es el brindar al público consumidor de productos o adquirente de servicios seguridad respecto de las marcas de su preferencia o por lo menos a las que se encuentra acostumbrado ya sea por la calidad, precio, comodidad o cualquier beneficio que para este represente una marca.

En este tenor, este Instituto tiene como fin evitar la competencia desleal que en materia de Propiedad Industrial se puede dar, es decir, evitar que un comerciante o industrial, para comercializar sus productos u ofrecer sus servicios, se aproveche de la fama o prestigio con la cual cuenta determinada marca, lo cual va siempre en detrimento de los intereses del titular de esta última.

Por otro lado, además de la existencia de la semejanza fonética entre los signos en cuestión, tenemos que la confusión que estos pudieran causar en el público consumidor, en caso de ser otorgado el registro solicitado, se ve reforzada por el hecho de que ambos casos se destinan para servicios coincidentes.

En este tenor, y tomando en cuenta las consideraciones antes referidas, este Instituto considera que en el presente caso, se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de Propiedad Industrial vigente.

RESUELVE

- I. Se niega el registro de marca cuya solicitud se tramita en el expediente número 842072 correspondiente al signo TECKNOCON y diseño.
- II. Notifíquese la presente resolución.

Fue una serie de señalamientos desafortunados por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando señala que no existe razón alguna para que entre dos signos se genere la mínima semejanza, principio que contradice todos los esfuerzos que la doctrina por asegurar que la semejanza es una cuestión de grado, y que sólo a partir de ciertos grados se puede propiciar la confusión.

La manera en que la Autoridad dio contestación al simplemente limitarse a señalar que “Con relación a la solicitud se le manifiesta que al practicarse el examen de novedad correspondiente, se encontró como anterioridad la marca 849685, TECNOCO, siendo una motivación tan imprecisa que no da elementos al afectado para defender sus derechos., Por lo tanto, el particular al dar contestación al oficio de anterioridad lo hace con base en su percepción de la que es semejante y lo que no, así mismo la Autoridad al resolver se basa en los criterios doctrinarios y judiciales, sin embargo, en la ley no se especifica cuando nos encontramos frete a dos marcas semejante en grado de confusión.

Asimismo debemos recordar que la semejanza se da en grados y no sólo como lo menciona la autoridad en el sentido de que coincida en un solo aspecto, ya sea el gramatical fonético o conceptual, esto es por inapropiado ya que son aspectos subjetivos quedando la decisión a criterio de la Autoridad.

Capítulo IV Propuestas

En nuestro trabajo hemos estudiado la semejanza en grado de confusión entre marcas, también sobre el otorgamiento o negativa de su registro, cuando a alguna solicitud se le cita una anterioridad, sobre los tipos de oficios que emite el instituto y algunas tesis emitidas por el máximo tribunal al respecto, por lo que nosotros exponemos nuestra opinión al respecto y así mismo sugerimos algunas propuestas en ese sentido, las cuales son, en primer término como ya lo dijimos dentro de nuestro trabajo, el establecer lineamientos específicos en la ley, en este sentido creemos que se debe reformar el artículo 90 fracción XVI de la ley delimitando los grados de semejanza entre marcas para el otorgamiento de los registros emitidos por el instituto, se sabe que no es una tarea fácil ya que la semejanza es un tema muy debatido y por demás subjetivo, pero es necesario para ello la autoridad debe tomar en cuenta los elementos que conforman una marca los cuales son la veracidad, licitud, distintividad y novedad. Así mismo se debe de tomar en cuenta la clasificación mundial de clases, también se debe tomar en cuenta el aspecto fonético, visual, gráfico e ideológico.

Estudiamos las diferentes clases de oficios que emite el Instituto en los cuales se debe propiciar la emisión de oficios de anterioridad y negativa de registro de marca debidamente motivados y fundados por la autoridad para así garantizar el principio de legalidad y la seguridad jurídica del gobernado y no vulnerar sus garantías individuales al solicitar el registro de una marca para que se tengan las herramientas necesarias para poder defenderse ante cualquier situación como una negativa de registro de marca o contestar un oficio de anterioridad. En nuestra opinión es muy importante que la autoridad ponga especial atención en este sentido ya que evitaría muchos problemas ya que el gobernado deba tener todas las bases y conocer los requisitos para solicitar el registro de un signo como marca ya que es su derecho. Sabemos que el Instituto hace un gran esfuerzo por actuar con igualdad, sin embargo aún queda mucho por hacer, y en este esfuerzo el Instituto ha creado una guía especial para eso, así como las instancias internacionales han creado la clasificación mundial de productos y servicios.

La semejanza en grado de confusión debe encontrarse previamente delimitada por la Ley ya que en ella se basan las decisiones del Instituto al otorgar o negar el registro de una marca, es por esto que debe de hacerse un estudio exhaustivo de cuando la semejanza causa confusión ya que como lo estudiamos la semejanza se da en grados, esto para no dejarlo al libre albedrío del juzgador dejando en estado de indefensión al gobernado violando así sus garantías individuales y del mismo modo que no haga caer en confusión al público consumidor.

4.1 Establecer lineamientos específicos en la ley

Nosotros creemos que el órgano encargado de hacer las leyes emita una propuesta de reforma al artículo 90 fracción XVI en el sentido de que se tenga bien delimitados los grados de semejanza entre marcas y al mismo tiempo que el Instituto tenga los elementos necesarios para determinar dicha situación o en su caso estipular en la ley que el Instituto tiene libre albedrío sobre las decisiones en el otorgamiento del registro de marcas.

Debe de delimitarse en la ley la semejanza que puede crear confusión en el gobernado creándose lineamientos para ser utilizados como herramientas para el dictaminador al tomar una decisión al emitir un oficio ya sea de anterioridad o de negativa de registro de marca

Dentro de la Ley de Propiedad Industrial debe establecerse en su artículo 90 fracción XVI las causas por los lineamientos bien delimitados acerca de cuando nos encontramos entre marcas semejantes, así la autoridad podrá negar el registro de una marca o en su caso citar una anterioridad, ambos con base en la semejanza en grado de confusión tomando en cuenta que la semejanza se da en grados.

- I. Que dentro del artículo se especifique que debe tomarse en cuenta la naturaleza del producto, es decir, que los productos o servicios de los cuales se solicite el registro de marca pertenezcan a clases diferentes para que le pueda ser otorgado el registro, ya que la naturaleza de esa clasificación fue elaborada precisamente para evitar estos conflictos.
- II. La autoridad debe tomar en cuenta los aspectos: fonético, visual, auditivo e ideológico, de manera que en el estudio que se haga del signo se examinen las semejanzas y no las diferencias.
- III. Debe atenderse la coincidencia entre vocablos, tomando en cuenta la impresión que cause en el público estudiando los signos en conjunto.

4.2 Propiciar la emisión de oficios de anterioridad y negativa de registro de marca debidamente fundados y motivados.

Aunado a la propuesta anterior, nosotros creemos que cuando el Instituto emita cualquier tipo de oficio debe encontrarse debidamente fundado y motivado como lo estudiamos en el capítulo correspondiente para que en este tenor el gobernado cuente con la certeza jurídica de que no le han sido vulneradas sus garantías individuales tales como la seguridad jurídica y la legalidad, ya que el conocerá cuales fueron los criterios que utilizó la autoridad para tomar su decisión y así mismo tendrá las herramientas necesarias para defenderse ante la decisión de la autoridad.

CONCLUSIONES

Primera: La Ley de Propiedad Industrial en su artículo sexto establece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es una autoridad administrativa en materia de propiedad industrial y que es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Que así mismo cuenta con las facultades necesarias para otorgar o negar el registro de un signo como marca y así mismo otorgar la protección jurídica correspondiente al gobernado propietario del signo marcario.

Para que el Instituto pueda otorgar un registro de marca debe tomar en cuenta ciertos requisitos esenciales con los que debe cumplir como la veracidad, licitud, distintividad y novedad.

El gobernado para obtener el registro de una marca debe ingresar una solicitud al Instituto pidiendo le sea otorgado el registro de marca a su signo. La solicitud es estudiada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en donde se le aplica el examen de forma y el examen de fondo.

En el examen de forma se comprueba si se cumple con los requisitos previstos en la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, es decir si la solicitud y los documentos que la acompañan se encuentran regla.

Si existiese algún impedimento para el registro del signo como marca detectado en el examen de forma, se le comunicara por escrito al gobernado para que en un término establecido en la ley manifieste lo que a su derecho convenga y se continúe con el trámite de registro del signo marcario.

Posterior al examen de forma se procede a efectuar el examen de fondo donde se estudian los requisitos de validez para que a un signo se le registre como marca los cuales son: distintividad, novedad, veracidad y licitud.

Este consiste fundamentalmente en verificar si dicho signo o medio material pudiera afectar algún derecho adquirido previamente por otro registro marcario.

Después del examen de fondo el Instituto se encuentra en posibilidad de decidir si se otorga o se niega el registro de marca emitiendo un oficio comunicando su resolución.

Una vez que un titular cuenta con el derecho al uso exclusivo de un signo distintivo como marca, la cual quedo debidamente registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se le otorga la protección jurídica que marca la ley.

Segunda: Existen varias razones por las cuales el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podría negar el registro de una denominación o figura. Nosotros nos enfocamos en el presente trabajo a la que hace alusión la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la materia que se trata de la negativa de registro de un signo como marca en base a un derecho previamente adquirido por otro titular llamado por el Instituto anterioridad de marca, es decir que el signo propuesto a registro es rechazado por existir una marca previamente registrada y vigente.

Cuando del examen de fondo se desprende que existe un registro de marca otorgado por el Instituto previamente registrado y vigente semejante en grado de confusión al signo que se solicita que se le otorgue el registro de marca, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emite un oficio llamado de anterioridad, el cual debe ser contestado por el particular en un término de dos meses conforme a lo que a su derecho convenga. Estudiada la contestación del particular el Instituto se encuentra en condiciones de emitir un oficio ya sea de negativa de registro de marca o de otorgamiento de registro de marca. Es por esto que consideramos que la autoridad debe contar con lineamientos específicos establecidos en la ley para determinar cuando una marca es semejante en grado de confusión a otra. En este sentido tanto la doctrina como la jurisprudencia han emitido su opinión al respecto siendo herramientas indispensables al decidir sobre la susceptibilidad de registro de

un signo. Queda claro que no ha sido suficiente este esfuerzo por lo que creemos que es sumamente necesario que se tengan lineamientos previamente establecidos en la ley para que el gobernado cuente con certeza jurídica en la decisión de la autoridad y del mismo modo que los oficios que emita el instituto se encuentren debidamente fundados y motivados exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales llegó a esa decisión.

Tercera: Diversos son los conflictos que pueden darse derivados del concepto de semejanza en grado de confusión ya que se emiten oficios de anterioridad y negativa de registro de marca que no se encuentran debidamente fundados y motivados por no encontrarse lineamientos previstos en la ley delimitando los alcances del concepto en cuestión pudiendo cuestionarse los actos de autoridad.

En nuestro trabajo consideramos que el concepto indeterminado de semejanza en grado de confusión es motivo de inseguridad jurídica en el gobernado y por lo tanto carece de certeza jurídica al dejar al instituto con un libre albedrío para poder o no otorgar un registro de marca.

Es por esto que nosotros consideramos importante el delimitar lo que se entiende por semejanza en grado de confusión para que la autoridad determine cuando un signo es semejante en grado de confusión a una marca previamente registrada.

Una posible solución sería la adición al artículo 90 fracción XVI de la Ley de Propiedad Industrial estableciendo una serie de lineamientos específicos para determinar cuando exista semejanza en grado de confusión y el gobernado tenga la certeza jurídica de cómo razona la autoridad y en su caso pueda defenderse de esa decisión.

BIBLIOGRAFÍA

ACOSTA ROMERO, Miguel, Compendio de Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, México, 1996.

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica, Editorial Porrúa, México, 1979.

AYLLÓN GONZÁLEZ, María Estela, Nuevos temas de Derecho Corporativo, Editorial Porrúa, México, 2003.

BECERRA RAMIREZ, Manuel. La Propiedad Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2003.

BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Las garantías individuales, Editorial Porrúa, México, 2004.

CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, Cárdenas Editor, Distribuidor, México, 2003.

DE LA FUENTE GARCÍA, Elena, El uso de la marca y sus efectos jurídicos, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid-Barcelona, 1999.

FRAGA, Gabino, Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, México, 1993.

JALIFE DAHER, Mauricio, Crónica de Propiedad Intelectual, Editorial Sista, S.A. 1989.

----, Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, México, 2002.

----, Aspectos Legales de las marcas en México, Editorial Sista, México, 2003.

MAGAÑA RUFINO, Manuel, Análisis de la Propiedad Industrial en México, México.

NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las marcas, Editorial Porrúa, S.A. México, 1985.

OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989.

RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, Libros de México, México, 1960.

REYES LOMELIN, David Arturo. Las Acciones Civiles de marcas, Editorial Porrúa, México, 2003.

ROGEL VIDE, Carlos, Autores, coautores y propiedad intelectual, Madrid, Tecnos, 1984.

SEPULVEDA, Cesar. El sistema Mexicano de Propiedad Industrial: Un estudio sobre las patentes de invención, las marcas, los avisos y los nombres comerciales y la competencia desleal.

SERRANO MIGALLON, Fernando. La Propiedad Industrial en México, México, Porrúa, 1995.

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, La propiedad Intelectual, Editorial Trillas, México 2003.

Enciclopedia Jurídica Mexicana, Porrúa, México, 2002.

SITIOS DE INTERNET CONSULTADOS

http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice_all.jsp?OpenFile=docs/bienvenida/mainquees_impi.html.

LEGISLACIÓN CONSULTADA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de Propiedad Industrial.

DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

Guía del usuario elaborada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial consultada el 25 de enero 2007