



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



FACULTAD DE DERECHO

LA PARODIA DE MARCAS EN PRODUCTOS DE USO POPULAR

T E S I S

Que para obtener el grado de  
Licenciada en Derecho  
presenta:

CATALINA SAMANO LANDGRAVE

Director de Tesis:

Dr. CESAR BENEDICTO CALLEJAS HERNANDEZ

Ciudad Universitaria, México, Distrito Federal, 2009



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



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

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

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

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

## **Agradecimientos**

A la Universidad Nacional Autónoma de México, por darme la oportunidad de estudiar.

A la Facultad de Derecho, que además de enseñarme tan hermosa carrera me brindo lecciones de vida.

A mi asesor el Dr. César Benedicto Callejas Hernández por su ayuda y dedicación.

A mis padres y hermana por el apoyo incondicional que me dan y por todo el amor que ilumina cada uno de mis días.

A mi esposo y mis hijos, por la paciencia, alegría y enseñanza que me aportan para poder construir lo mejor de mí: nuestra familia.

A todos mis amigos, porque ustedes son la mejor medicina para el alma.

A mi abuelo Mario Landgrave (q.e.p.d.) porque sé que estaría orgulloso de este trabajo.

# La parodia de marcas en productos de uso popular

Pág.

## Introducción

### Capítulo 1. Conceptos

1.1 Marca	8
1.1.1 Tipos de marca	14
1.1.2 Registro de una marca	24
1.2 Parodia	37
1.3 Daño	40
1.4 Infracción.	41

### Capítulo 2. Marco legal aplicable

2.1 Ley de la Propiedad Industrial	44
2.2 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	59
2.3 Código Civil para el Distrito Federal	60
2.4 Código Penal para el Distrito Federal.	65

### Capítulo 3. Uso de marca

3.1 Uso exclusivo de la marca	74
3.2 Derechos y obligaciones del titular	75
3.3 Acontecimientos por el uso	76
3.4 Actos ilícitos por uso de una marca	77
3.5 Extinción	79

3.6 El uso en otras legislaciones	93
<b>Capítulo 4. Ejemplos de parodias</b>	
4.1 Playeras y las marcas a la que aluden	100
4.2 Cajas de regalo	110
4.3 Tarjetas de felicitación	120
4.4 Supuestos jurídicos en los que se pueden encuadrar.	130
<b>Conclusiones.</b>	133
<b>Anexo</b>	140
<b>Bibliografía.</b>	146

## **Introducción**

En la actualidad las marcas representan para las empresas un factor determinante en el mercado, por ser el medio a través del cual se dan a conocer los productos, la consolidación frente a sus competidores e incluso pueden llegar a valer mas que los activos; de acuerdo al Ranking de Millward Brown en el 2008 las cinco primeras marcas del mundo son Google con un valor de 86,057 millones de dólares; General Electric con 71,379 millones de dólares, Microsoft con 70,887 millones de dólares; Coca cola con 58,208 millones de dólares y China Mobile con 57,225 millones de dólares<sup>1</sup>.

Como tal la marca es una creación humana sujeta a la protección de la ley que corresponde al derecho industrial que a su vez forma parte del derecho intelectual. El derecho de la propiedad intelectual, se encarga de proteger a las creaciones; está integrado por los derechos de autor y los derechos de la propiedad industrial. Derecho de autor es el reconocimiento al creador de obras literarias y artísticas para que pueda gozar de prerrogativas y privilegios de carácter personal y patrimonial.

El derecho moral es el ámbito personal y permite al autor oponerse a la modificación de su obra mientras que el derecho patrimonial es la retribución pecuniaria que corresponde por la explotación de la obra. Aunados a estos existen los derechos conexos que consisten en la protección a las personas que utilizan la obra de otro para su explotación con un fin de lucro como son los artistas, intérpretes o ejecutantes, editores de libros, productores de fonogramas o de videogramas y organismos de radiodifusión.

---

<sup>1</sup> [www.milwardbrown.com](http://www.milwardbrown.com)

La propiedad intelectual abarca las invenciones humanas aplicadas a la industria o el comercio y se dividen en patentes, diseño industrial, secreto industrial, nombre comercial, aviso comercial y marca. Una definición más precisa de la propiedad industrial es la de Rodolfo Peón Aguirre en su artículo, *El derecho de autor y la propiedad intelectual en México*, que dice: “La propiedad industrial es un derecho patrimonial de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones, tales como un producto técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un producto o un proceso de fabricación novedoso; así como de quienes adoptan indicaciones comerciales para distinguir sus productos y servicios de otros de su misma especie en el mercado. Es el conjunto de estas normas las que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de sus creadores”<sup>2</sup>.

La legislación de la propiedad intelectual en México tiene como fundamento el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta integrada por la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial; para que un autor o inventor pueda hacer uso de ella, es decir, para hacer valer sus derechos frente a terceros es necesario conocer las herramientas de las que dispone.

Es por ello que el primer capítulo tratará de conceptos básicos del presente trabajo como son: marca, sus tipos y constitución; en que consiste un daño, una parodia y una infracción.

---

<sup>2</sup> <http://www.educadis.uson.mx/Educ-bibliovirt-doc/Articulos%20Educacion/Art-Educacion-varios/Derecho-%20autor-PI%20mex-Peon-05.pdf>

El segundo capítulo versará sobre el marco legal que rodea a la marca para poder delimitar, los supuestos que pueden surgir o recaer a derechos de propiedad industrial y los procedimientos a seguir para su defensa.

Tema del capítulo tercero es la forma de uso de la marca, el tipo de uso que deriva de la ley, los derechos y obligaciones de un registro de marca, el cómo influye el uso de la marca en la extinción de la misma, como el uso puede derivar en actos ilícitos y la importancia que se ha dado al uso en otras legislaciones.

Para el capítulo cuarto, se analizará un hecho específico de la vida cotidiana que es la parodia de marcas en productos distintos de los originales que ésta ampara; el cómo alude directamente a una marca y las infracciones en podría derivar.

## CAPÍTULO 1. CONCEPTOS

### 1.1 Marca

Una marca es algo que hace diferente una cosa de las demás de su misma especie, es un algo que deja huella y también sirve como parámetro de medición; pero siempre es el resultado de un proceso. Existen marcas deportivas, marcas comerciales, marcas personales, marcas registradas, entre otras.

De acuerdo con el Diccionario de la lengua española, en su vigésima segunda edición, marca es una señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad o pertenencia.

<<En el ámbito de la propiedad industrial, una marca es la creación de una persona que puede abarcar signos, colores, letras y todo aquello que distinga un producto o servicio de los demás de su rama, con un fin de lucro y de consolidar la preferencia y distinción del consumidor dentro del mercado.

Una vez que la marca se registra, queda bajo el amparo de la ley y otorga a su creador derechos y obligaciones. “Una marca registrada o trademark (abreviada con el símbolo <sup>TM</sup> o ®) es cualquier símbolo registrado legalmente para identificar de manera exclusiva a uno o varios productos comerciales o servicios.

Dicho símbolo puede ser una palabra o frase, una imagen o un diseño, y el uso del mismo para identificar a un producto o servicio sólo está

permitido a la persona que ha realizado el registro de dicha marca o está autorizada por la que lo haya hecho>><sup>3</sup>.

La definición legal se encuentra en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra 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.

La jurisprudencia refuerza las ideas del concepto legal en la siguiente tesis:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Apéndice 2000

Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Página: 467

Tesis: 421

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

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

---

<sup>3</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente, y pueda ser reconocida fácilmente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época:

Amparo en revisión 2733/71.-La Nueva Medalla, S.A.-14 de febrero de 1972.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 2986/71.-Alcoholes, Vinos y Licores. Planta Elaboradora, S.A.-28 de febrero de 1972.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 30/73.-Bioresearch Products Laboratories, S.A.-2 de marzo de 1973.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 230/73.-American Home Products, Corporation.-6 de julio de 1973.-Unanimidad de votos.

Amparo en revisión 469/73.-Motores y Aparatos Eléctricos, S.A. de C.V.-21 de agosto de 1973.-Unanimidad de votos.

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 503, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 686.

Desde el punto de vista doctrinal, los autores desglosan el concepto de marca para su estudio, y aportan aspectos importantes, pues una sola

definición no puede abarcar todos los supuestos que se pueden presentar. Como apoyo de este trabajo, se enlistarán algunos autores:

- ⌘ Pedro Carrillo Toral: “una marca es todo signo visible, nombre, término, símbolo o cualquier diseño, o bien una combinación de ellos, que sirve para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado”<sup>4</sup>
- ⌘ Joaquín Garrigues: “la marca es el signo diferenciador de las mercaderías que se fabrican o se venden, o de los servicios que se prestan por una empresa”<sup>5</sup>
- ⌘ César Sépúlveda: “la marca es un signo para distinguir... para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien servicios, diferenciándolos de otros”<sup>6</sup>
- ⌘ Yves Saint-Gal: “la marca puede ser definida como un signo distintivo que permite a su titular(fabricante o comerciante) distinguir sus productos (o servicios) de los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesión de la clientela”<sup>7</sup>
- ⌘ Ezio Capizzno: “aquellas contraseñas de productos y mercancías que, análogamente a los otros signos distintivos (firma y enseña), son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados

---

<sup>4</sup> CARRILO TORAL, Pedro, *El derecho intelectual en México*, Plaza y Valdés, México, 2002, p. 153

<sup>5</sup> Mencionado por Arturo David Reyes Lomelín, en su obra *La protección de la marca registrada mediante acciones civiles*, Porrúa, México, 2003,p. 5

<sup>6</sup> *Ibídem*

<sup>7</sup> Mencionado por Gabino Eduardo Castrejón García, en su obra *El derecho marcario y la propiedad industrial*, Cárdenas Editor y Distribuidor, 3° edición, México, 2003,p. 98

productos y mercancías, sobre las cuales se fijan, distinguiéndolos de otros iguales o similares y por eso confundibles”<sup>8</sup>

☞ C. E. Mascareñas: “la marca es un signo que se usa para distinguir en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas”<sup>9</sup>

☞ Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas: “un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela”<sup>10</sup>

☞ Javier Álvarez Soberanis: “Marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros”<sup>11</sup>

☞ Gabino Eduardo Castrejón García: “es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”<sup>12</sup>

☞ Elena de la Fuente García: “por un lado, es el medio que tiene el empresario para identificar en el mercado sus productos o servicios de los competidores; por otro lado, la marca es el medio que tienen los consumidores para identificar los productos o servicios que un determinado empresario ofrece en el mercado”<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Idem, p. 100

<sup>9</sup> Idem, p. 101

<sup>10</sup> Idem, p. 102.

<sup>11</sup> Idem, p. 103

<sup>12</sup> CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, *El derecho marcario y la propiedad industrial*, Cárdenas Editor y Distribuidor, 3º edición, México, 2003, p. 105.

<sup>13</sup> Mencionado por Xavier O’Callaghan Muñoz en su obra *Propiedad Industrial. Teoría y práctica*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, p. 119.

Aunque estas definiciones no difieren mucho unas de otras, van aportando distintos caracteres; de lo que se puede concluir que una marca es la creación humana que utiliza una persona física o jurídica, para dar a conocer sus productos o servicios en el mercado con el fin de entablar una relación con el consumidor, para que este último la prefiera sobre otros de su misma rama y tenga la certeza de que esos productos o servicios tienen un respaldo.

Al ser la marca un medio para el empresario, desempeña ciertas funciones que se dividen en función distintiva, porque su fin es caracterizar al producto o servicio de aquellos de su misma especie, lo hace diferente; función indicadora del origen empresarial; le garantiza al consumidor que el producto o servicio procede de una empresa; función publicitaria consiste en dar a conocer el producto o servicio y crear en el usuario final una memoria que lo lleve al reconocimiento y preferencia dentro del mercado; función de reputación o imagen también llamada *godwill* consiste en la fama que por su prestigio y la satisfacción de los consumidores ha obtenido el producto o servicio; función informativa sirve para señalar la naturaleza o calidad del producto y la función de relevancia económica que respalda el prestigio del producto o servicio en las actividades de quien lo usa.

Asimismo, existen principios que rigen a la marca; que son el de territorialidad porque la protección que otorga la ley esta sujeta a los límites del país donde se realizó su registro y el de especialidad que se refiere a la naturaleza del producto o servicio que la marca ampara.

### 1.1.1 Tipos de marca

La marca está formada por la combinación de elementos perceptibles tales como signos, denominaciones, figuras, nombres, colores, entre otras. La Ley de la Propiedad Industrial señala lo que puede constituir una marca, de lo que se desprende que existen:

Marcas nominativas. Están formadas por una palabra o conjunto de palabras y se caracterizan porque se pueden pronunciar, escuchar, escribir y leer.

Marcas innominadas. Son los dibujos, figuras, símbolos, diseños, logotipos o cualquier otro elemento figurativo que se caracterizan por ser distintivo para el producto y son fáciles de reconocer visualmente.

Marcas mixtas. Están compuestas de una o varias palabras conjugadas con un elemento figurativo.

Marcas tridimensionales. Son los envases o la presentación de los productos siempre y cuando sean característicos o diferentes de los demás de su especie.

Marcas colectivas. Son aquellas que usan los grupos de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidos, para diferenciar los productos o servicios de sus miembros de otros de su misma especie.

Marcas notoriamente conocidas. Son aquellas que la mayoría del público consumidor conoce como consecuencia de sus actividades comerciales, de la promoción o publicidad de la misma marca.

También se determina, en la mencionada Ley en su artículo 90, lo que no puede ser una marca:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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

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;

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse

como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

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

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

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

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas

conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

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

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

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

Un ejemplo de clasificación doctrinal amplia, es la de Carlos Viñamata Paschkes<sup>14</sup>, que parte de la idea de marcas materiales (son las visibles y palpables) y marcas inmateriales (auditivas, gustativas y aromáticas) para hacer la siguiente división:

Marcas nacionales. Son aquellas registradas en México, sin importar si el titular es nacional o extranjero.

Marcas extranjeras. Son las registradas en otro país que circulan en México, estando o no registradas, si la entrada al mercado mexicano fue en volúmenes y condiciones que hayan provocado su notoriedad; y

---

<sup>14</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *La propiedad Intelectual*, Trillas, 4º edición, México, 2007.

aquellas que han sido registradas en su país de origen y son registradas en México

Marcas de fábrica. Sirven para identificar los productos del industrial o fabricante.

Marcas de comercio. Son aquellas que no son de fábrica, pero que se relacionan con las actividades del comercio, como puede serlo la marca de un comerciante que mande maquilar productos a varios fabricantes, y los venda todos bajo su marca.

Marcas notorias. Son aquellas que son suficientemente conocidas por las personas que por lo general tienen relación con este tipo de productos, aunque para que sé de la notoriedad, la misma debe entenderse que se produce en el país de registro.

Marcas mundialmente conocidas. Son aquellas que por virtud de la propaganda, que se realiza por medios impresos como revistas, carteles y por radio y televisión, la cual ahora por medio de satélites se extiende a todo el mundo se dan a conocer, pero que muchas veces no se sabe ni su origen ni su significado, ni para qué artículos o servicios se utilizan.

Marcas obligatorias. Son aquellas que se registran por exigencia de la autoridad, previa publicación de la declaratoria correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.

Marcas de garantía o certificación. Son aquellas que sirven para distinguir la autenticidad y calidad del producto.

Marcas de agua. Que se comprenden dentro de las marcas de garantía, y que se utilizan en papel simple, papel moneda, de seguridad o bien en timbres postales.

Marcas de protección. Son aquellas que se registran como satélites de una marca principal, para protegerla de otras similares, proteger colores, tipos de letra, etc.

Marcas simples. Son aquellas que se utilizan por una o varias personas físicas o morales para proteger un producto o servicio determinado.

Marcas colectivas. Son las que se solicitan para proteger a asociaciones de productores, de fabricantes o de prestadores de servicios.

Marcas de protección. Son aquellas que se usan en países donde se puede registrar la marca y no usarla, porque con la renovación por falta de uso, es posible registrar diversas marcas de protección para crear una campaña protectora alrededor de las marcas principales; o bien, se registra la misma marca en varias clases de nomenclaturas pero basta renovar una de las clases para que aplique en los demás registros.

Marcas ligadas. Son aquellas que perteneciendo a un mismo titular, por ser idénticas o similares en grado de confusión y referirse a los mismos productos o servicios similares, no pueden transmitirse aisladamente, sino que deben cederse de manera conjunta.

Marcas vinculadas. Cuando una marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una persona extranjera, se usa vinculada a una marca nacional.

Marca de sangre. Es aquella con la que se distingue al ganado menor o a los becerros cortándoles parcialmente una o ambas orejas.

Marca de herrar. Es aquella con la que se graba al ganado mediante la colocación de un hierro al rojo vivo en alguna de las ancas.

Marcas paralelas. Son aquellas marcas que es necesario registrar en varios países, a pesar de tratarse de las mismas marcas, lo cual hace que su titular tenga una cadena de marcas idénticas.

Marcas pantalla. Son las marcas registradas en una clase determinada, por una persona física o moral, para tratar de disfrazar la piratería que se está haciendo de otra marca igual, propiedad de un tercero, que se encuentra en clase distinta.

Marca comunitaria. Son las marcas de la Comunidad Europea, de reciente aceptación por los países firmantes de dicho convenio. Esta marca fue creada por el Reglamento Sobre la Marca Comunitaria (RMC) 40/94, que entró en vigor el 15 de marzo de 1994.

### 1.1.2 Registro de una marca.

Una marca existe y puede ser usada aunque no se encuentre registrada. Para que la marca pueda surtir efectos contra terceros, otorgar derechos y atribuir obligaciones, sí es necesario dicho registro. La excepción a esta regla aplica a los terceros que de buena fe exploten la marca o una similar, en territorio nacional en grado de confusión para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida antes de la fecha en que se presente la solicitud de registro; a las personas que comercialicen, distribuyan, adquieran o usen el producto de la marca registrada, cuando el producto haya sido introducido lícitamente en el comercio y a las personas físicas o morales que apliquen su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a

los servicios que preste, o a sus establecimientos, o lo usen como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo (artículo 92 Ley de la Propiedad Industrial).

México sigue la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas que se estableció en virtud del Arreglo de Niza de 1957. La ventaja de este sistema es que permite simplificar el proceso, pues la solicitud es presentada de acuerdo a un solo sistema de clasificación que es usado por los todos los países que formen parte del convenio. Actualmente esta formada por cuarenta y cinco clases, en forma de lista alfabética que tiene treinta y cuatro clases para productos y once para servicios, cuyo encabezado describe en términos generales la naturaleza de cada uno de ellos y en aquellos que lo requieren, se encuentran notas explicativas para describir a detalle el producto o servicio. Se revisa cada cinco años y la última versión es del 1 de enero de 2007:

## PRODUCTOS

Clase 01. Químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como, en la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto; abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias químicas para conservar los productos alimenticios; sustancias curtientes; adhesivos (pegamentos) usados en la industria.

Clase 02. Pinturas, barnices, lacas; conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Clase 03. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

Clase 04. Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias para alumbrar; velas y mechas para alumbrar.

Clase 05. Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso medico; sustancias dietéticas adaptadas para uso medico, alimento para bebes; yeso para uso medico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 06. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables y alambres no eléctricos de metales comunes; ferretería, artículos pequeños de metal de ferretería; tubería y tubos metálicos; cajas de seguridad; productos de metales comunes no comprendidos en otras clases; minerales.

Clase 07. Maquinas y maquinas herramientas; motores y motores de combustión interna (excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres); implementos agrícolas que no sean operados manualmente; incubadoras de huevos.

Clase 08. Herramientas manuales e implementos (operados manualmente); cubertería y cuchillería; armas blancas; maquinas de afeitar o rastrillos.

Clase 09. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; maquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras; extintores.

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

Clase 11. Aparatos para alumbrar, calentar, producir vapor, de cocción (cocina), refrigerar, secar, ventilar, suministrar agua y para propósitos sanitarios.

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

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

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones, y artículos de metales preciosos o chapeados de estos materiales, no comprendidos en otras

clases; joyería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15. Instrumentos musicales.

Clase 16. Papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, asbesto, mica y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; plásticos estirados por presión para uso en la manufactura; materiales para embalaje, para tapar u obstruir y para aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18. Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; látigos, arneses y talabartería.

Clase 19. Materiales de construcción (no metálicos); tubería rígida no metálica para la construcción; asfalto, brea y betumen; 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, hueso de ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sustitutos de todos estos materiales o plásticos.

Clase 21. Utensilios y recipientes para la casa o la cocina; peines y esponjas; cepillos (excepto brochas o pinceles para pintar); materiales para la fabricación de cepillos; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

Clase 22. Cuerdas, cordones (cordeles), redes, tiendas de campaña, toldos, lonas, velamen, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales para acolchar y rellenar (con excepción de caucho o plásticos); materiales textiles fibrosos en bruto.

Clase 23. Estambres e hilos, para uso textil.

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

Clase 25. Vestuario, calzado, sombrerería.

Clase 26. Encaje y bordado, listones y galones (cintas); botones, broches de gancho y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.

Clase 27. Alfombras, tapetes, esteras, linóleoum y otros materiales para recubrir los pisos existentes; tapices colgantes para pared (no textiles).

Clase 28. Juegos y 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 vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30. Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 31. Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y vegetales frescos; semillas, plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales; malta.

Clase 32. Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 33. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Clase 34. Tabaco; artículos para fumadores; cerillos.

## SERVICIOS

Clase 35. Publicidad; dirección de negocios; administración de negocios; trabajos de oficina.

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

Clase 37. Construcción de bienes inmuebles; 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; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipo y programas de computadora o software.

Clase 43. Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal.

Clase 44. Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45. Servicios legales; servicios de seguridad para la protección de bienes e individuos; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de los individuos.

La vigencia del registro es de diez años a partir de que se presente la solicitud de registro y podrá renovarse por periodos iguales. La solicitud se realiza por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), señalando: nombre, nacionalidad, domicilio, tipo de signo a registrar, fecha de primer uso, productos o servicios a los que aplica y para el caso de una marca a nombre de dos o más personas; deben señalarse las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos. También se debe acompañar del comprobante de pago de tarifas por estudio de la solicitud, registro y expedición del

título y de copias de ejemplares cuando se trate de innominadas, tridimensional o mixta. Todos estos datos se reflejan en la siguiente forma:



**Consideraciones generales para su llenado:**

- Los datos contenidos en la presente solicitud son de carácter público.
- Este formato de solicitud debe llenarse preferentemente a máquina, no obstante podrá presentarse con letra de molde legible y su distribución es gratuita.
- Este formato de solicitud debe presentarse en original y tres copias todas ellas firmadas en original (con firmas autógrafas).
- Sólo se recibirá el formato de solicitud debidamente requisitado y en idioma español.
- El formato de solicitud y sus documentos anexos deben presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisiva de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Arenal # 550, Piso 2, Pueblo Santa María Tepepan, Xochimilco, C.P. 16020, México, D.F., con horario de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía u Oficinas Regionales del IMPI.
- Marque con una cruz en el recuadro la solicitud que desea presentar.
- Las solicitudes podrán remitirse por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes. Asimismo, se podrán presentar por transmisión telefónica facsimilar en términos del artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Se autoriza la libre reproducción del presente formato, siempre y cuando no se altere y se imprima la página 1 y la página 2 en una misma hoja.

**Signo Distintivo:** Escriba en este espacio la Denominación (si la solicitud es para registro de marca o publicación de nombre comercial). La frase u oración con la que se anuncian o anunciarán los productos, servicios o establecimientos de que se trate (si la solicitud se refiere a un aviso comercial).

**Fecha de primer uso:** Señale la fecha desde la cual el signo distintivo se ha venido usando en forma ininterrumpida (deberá señalar ubicación del establecimiento).

**No se ha usado:** Cruce el recuadro si aún no está en uso el signo distintivo.

**Clase:** En caso de que se conozca, anotar en el recuadro el número de la clase a que corresponden los productos o servicios que se protegen o se anuncian (consultar la lista o clasificación de productos o servicios).

**Producto (s) o Servicio (s):**

SI LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA COLECTIVA, especificar el o los productos o servicios que se deseen proteger (en el caso de que el espacio para este efecto resulte insuficiente, deberán indicarse en un anexo).

SI SE SOLICITA EL REGISTRO DE AVISO COMERCIAL, anote el o los productos, servicios o establecimientos que se anunciarán con el signo distintivo.

SI SE TRATA DE LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL, anotar el giro preponderante del establecimiento a que se refiere la solicitud.

**Ubicación del Establecimiento:** Señalar en el recuadro el domicilio donde se fabrican o comercializan productos, o bien se prestan servicios con la marca, marca colectiva o nombre comercial que se desea registrar.

**Se reserva el uso de la marca tal y como aparece en la etiqueta (Innominada, Tridimensional, Mixta):** Señalar en el recuadro correspondiente si es NOMINATIVA, cuando se deseen registrar una o varias palabras; INNOMINADA, si se desea registrar una figura, diseño o logotipo sin palabra; TRIDIMENSIONAL, cuando se desea registrar el empaque, envoltura o envase del producto, en tres dimensiones; MIXTA, si se desea registrar la combinación de cualquiera de las anteriores. **(denominación y forma tridimensional; diseño y forma tridimensional o denominación, diseño y forma tridimensional)**

**Leyendas y figuras no reservables:** En este apartado se indicarán las palabras y/o figuras que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no son registrables, por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Contenido, Peso, Registro de Salud, S.A. DE C.V. etc. Asimismo podrán incluirse dentro de este apartado aquellas leyendas o figuras que aparezcan en la etiqueta, y de las cuales no se desee su registro.

**Trámite al que corresponde la forma:** Registro de Marcas, Avisos Comerciales y Publicación de Nombres Comerciales.

**Número de Registro Federal de Trámites y Servicios:** IMPI-01-001-A, IMPI-01-001-B, IMPI-01-001-C, IMPI-01-002-A, IMPI-01-002-B, IMPI-01-002-C, IMPI-01-003-A, IMPI-01-003-B, IMPI-01-003-C, IMPI-01-004-A, IMPI-01-004-B, IMPI-01-004-C, IMPI-01-005, IMPI-01-006-A, IMPI-01-006-B.

**Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Servicios de Apoyo del IMPI:** 09-V-03

**Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria:** 30-V-03

**Fundamento jurídico-administrativo:**

Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27-VI-91): arts. 87-91, 93, 96-119, 121-127, 129, 151, 152, y 154, reformas (D.O.F. 2-VIII-94; 26-XII-97, 17-V-99, 26-I-04, 16-VI-05 y 25-I-06).

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-XI-94) arts. 5, 7, 14, 15, 18, 56, 57, 59-61 y 67, reformas (D.O.F. 10-IX-02 y 19-IX-03).

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI (D.O.F. 14-XII-94) art. 33 f. II, reforma (D.O.F. 22-III-99).

Tarifas por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-VIII-95) art. 14a, 14c, 14e, reformas (D.O.F. 28-XII-95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99, 11-X-00, 14-III-02, 4-II-03, 27-X-04 y 23-III-05).

Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 31-III-99) arts. 3 y 6.

Acuerdo por el que se dan a conocer todos los trámites y servicios inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, así como los formatos que aplica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 20-VI-03).

Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 9-VIII-04) arts. 19-26.

**Documentos anexos:**

- Comprobante de pago de la tarifa (original y copia).
- 6 etiquetas con las medidas reglamentarias, además de las adheridas a los ejemplares de la solicitud (no mayores de 10 X 10 cm., ni menores de 4 X 4 cm.) (excepto nominativas o tridimensional).
- 6 impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos, además de las adheridas a los ejemplares de la solicitud (anchura, altura y volumen).
- Reglas de uso (sólo en caso de marca en copropiedad o marca colectiva).
- Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso.
- Documento que acredite la personalidad del apoderado (original o copia certificada), o en su caso, el original se encuentra en el expediente No. \_\_\_\_\_.
- Fe de hechos en caso de nombre comercial en la que el fedatario público incluya nombre del titular, giro y ubicación del establecimiento, así como una fotografía de la fachada donde se ostenta el nombre comercial.
- Documento de Prioridad.

**Tiempo de respuesta:** El plazo de primera respuesta es de 4 meses por lo que respecta al examen de forma y de 6 meses por lo que respecta al examen de fondo. Aplica la positiva ficta al examen de forma; No aplica la negativa ni la positiva ficta al examen de fondo.

**Número telefónico para quejas:**

Órgano Interno de Control en el IMPI  
5624-04-12 ó 13 (directo) 5624-04-00 (conmutador)  
Extensiones: 4697 y 4763, Fax: 5624-04-35  
Correo electrónico: [quejanet@impi.gob.mx](mailto:quejanet@impi.gob.mx)

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 20002000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-FUNCION(386-2466) o desde Estados Unidos y Canadá al 1-800-475-23-93.

**Número telefónico del responsable del trámite para consultas:** 53-34-07-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 5180 y 5181 o bien consultar la página en Internet: [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

Una vez que se recibe la solicitud, el IMPI realiza un examen de fondo y de forma; éste sirve para verificar que se trate de una marca registrable y la existencia de marcas idénticas o similares. El de forma se realiza sobre la misma solicitud y los documentos anexos, que deben cumplir con el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que la solicitud no cumpla con todos los requisitos, el IMPI lo notifica al solicitante para que subsane en un término de dos meses y manifieste lo que a su derecho convenga. Se toma como fecha de presentación cuando la solicitud ha cumplido con todas las reglas y esta a su vez, determina la prelación entre las solicitudes.

Terminados los exámenes, el IMPI puede conceder el registro por medio de un título (que contendrá un ejemplar de la marca, número de registro, tipo de marca, producto o servicio que ampara, nombre y domicilio del titular, ubicación del establecimiento, fecha de presentación y vigencia); o bien negarlo, en cuyo caso se notifica por escrito expresando los motivos y fundamentos legales de la resolución.

El registro se debe renovar seis meses antes de su vencimiento, pero también se podrá renovar dentro de los seis meses posteriores a dicha fecha.

Los límites de un registro son que se debe usar la marca en territorio nacional tal y como se registro o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo y que una vez efectuado el registro, no se podrá aumentar el número de productos o servicios aun cuando sean de la misma clase, sino que se deberá obtener un nuevo registro.

Al registro puede recaer tres situaciones o estados. El primero es la nulidad, la cuál procede cuando:

- 1) La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada con anterioridad a la fecha de presentación; siempre que se compruebe el uso ininterrumpido.
- 2) La marca se hubiese otorgado en contravención de las leyes.
- 3) La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra y se aplique a los mismos o similares productos o servicios.
- 4) El registro tenga como base datos falsos en la solicitud.
- 5) La marca se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido.
- 6) El agente, representante, usuario o distribuidor del titular de la marca en el extranjero solicite y obtenga el registro a su nombre sin el consentimiento expreso del titular<sup>15</sup>.

La caducidad del registro ocurre cuando no se usa la marca durante tres años consecutivos en los productos o servicios; cuando no se renueva y cuando se ha dejado de usar durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad<sup>16</sup>.

Por último esta la cancelación, que procede si el “titular ha provocado o tolerado que la marca se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registro, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público la marca haya perdido su carácter distintivo”<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>16</sup> Artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>17</sup> CARRILLO TORAL, op cit. p177.

## 1.2 Parodia.

La palabra parodia proviene de la <<etimología griega, παρόδια, compuesta por παρα = "para" (similar) y ᾠδή = "ode" (canto, oda).

En su uso contemporáneo, una parodia es una obra satírica que imita a otra obra de arte con el fin de ridiculizarla.

La parodia existe en todos los medios, incluyendo literatura, música y cine. Los movimientos culturales pueden ser asimismo parodiados. Una parodia es la imitación de alguien o algún personaje cambiando lo que ha dicho o hecho.

En la antigua literatura griega, una parodia era un tipo de poema que imitaba el estilo de otro poema. Las raíces griegas de la palabra parodia nos llevan al significado de "Poema irrespetuoso".

Los autores romanos definieron la parodia como la imitación de un poeta por otro con cariz humorístico. Del mismo modo, en la literatura francesa neoclásica, una parodia era un tipo de poema donde el estilo de una obra es imitado por otra con fines humorístico>><sup>18</sup>.

Ricardo Mendoza Canales, en su artículo *Definiendo conceptos*; hace una separación entre sátira y parodia para llegar a un concepto más claro de parodia: “la **sátira** y la **parodia**, aunque parecen coincidir en sus formas discursivas, han sido usualmente confundidas en su finalidad: subvertir el valor legitimado por un sector dominante de una cultura que impone su estética y su ideología. Visto así, ambas parecerían siempre reacciones contra lo hegemónico. Sin embargo,

---

<sup>18</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

Linda Hutcheon (2000), plantea una definición que resalta sus semejanzas y evidencia sus diferencias.

La semejanza podría definirse en dos planos: el de la *función* y el de la *representación*. En cuanto a su *función*, la semejanza radica en que tanto la sátira como la parodia toman distancia crítica hacia el objeto representado y, por tanto, implican juicios de valor. De allí la histórica confusión de ambas o, más precisamente, la identificación de una con otra. Apunta Hutcheon que, tradicionalmente, la función de la **parodia** fue ser maliciosa y un denigrante vehículo para ejercer la **sátira** (ojo: una funcionaba como herramienta de la otra). Sin embargo, desde el siglo XIX, se pueden rastrear otras funciones alejadas de la ridiculización que desafían y ponen en cuestión dicha definición (2000: 11). De otro lado, en cuanto a su representación, ambas emplean la repetición de las formas de los objetos en otro (con)texto discursivo. Es decir, comparten la imitación formal y la alusión de un objeto en una nueva representación discursiva: copian o imitan la forma de un “texto” (entre comillas, puesto que no necesariamente se encuentra en el plano de la escrituralidad) y la reinsertan en otro (con)texto.

Por otro lado, ahí donde surge la semejanza, brota a su vez la diferencia. ¿Qué hace entonces que la **sátira** y la **parodia** no sean lo mismo? Para Hutcheon, por un lado, la sátira desnuda los excesos, vicios y taras del objeto aludido mediante la risa ridiculizante y la burla. Mediante la imitación formal, se exageran aquellos rasgos y se les evidencia públicamente (una caricaturización grotesca). En cambio, la parodia posee un grado de sofisticación mayor al ser una síntesis bitextual, pues su sentido necesariamente opera en dos planos: uno

superficial, que es el de la imitación formal (la referencia directa al objeto aludido), y uno profundo, que implica una recontextualización de dicha forma aludida (y su *background* de sentido) en un nuevo orden. De allí que la ironía y la parodia sean más afines entre sí que la **parodia** y la **sátira**. Y es en este juego en el que se desarrolla la diferencia de su finalidad (que Hutcheon denomina *ethos* por no encontrar una palabra más adecuada, pero cuidando evitar que sea identificada con el sentido aristotélico). Para el caso de la **sátira**, al adoptar ésta un lugar de enunciación distante para ejercer una declaración negativa de dicho objeto y poner en ridículo sus vicios y excesos, busca una “mejora” en un plano social y moral. Es decir, los alcances de la **sátira** pretenden ser colectivos, su crítica, mediante la ridiculización, busca denunciar sus excesos y trascender lo individual para corregirlos. Por su parte, la **parodia** es una forma de imitación caracterizada por una inversión irónica que no siempre ocurrirá a expensas del texto parodiado, es decir, será una repetición formal pero con distancia crítica, marcada más por la diferencia que con la similitud al objeto, pero sin ninguna pretensión moral. Su crítica no pretenderá dirigir el objeto hacia la corrección y la medida. No necesita estar presente la burla o ridiculización para ser denominado *parodia*. Mediante el acto irónico, se superponen ambos planos de representación arriba mencionados y se genera un nuevo sentido”<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> [http://depoetasytallarines.blogspot.com/2008/09/sobre-la-irona-la-stira-y-la-parodia\\_29.html](http://depoetasytallarines.blogspot.com/2008/09/sobre-la-irona-la-stira-y-la-parodia_29.html)

De esto se puede resaltar que la parodia parte de una idea para expresar otra, en forma satírica que puede estar acompañada de fines humorísticos, o bien, para realizar una crítica. Un factor importante es la preexistencia de una idea, de la cuál se retoma una característica distintiva (en el caso de la marca, puede ser el color de las letras o un dibujo similar en grado de confusión) y se coloca en otra idea con un fin específico.

### 1.3 Daño.

Daño es el resultado de una acción que termina cambiando el estado de una cosa. Rafael de Pina Vara<sup>20</sup>, define el daño como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.

La definición legal de daño se encuentra en materia civil, el Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 2108 dice: se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.

“El daño puede ser causado por dolo o culpa, o bien puede deberse a caso fortuito o fuerza mayor. En el caso de daño doloso, el autor del daño actúa de forma intencional o maliciosa. En el caso de daño causado culposamente, la conducta es negligente, descuidada o imprevisora, y no presta la atención que debiera según en cánón o estándar de diligencia aplicable (generalmente, el del "buen padre de familia"). En principio, el daño doloso obliga al autor del daño a

---

<sup>20</sup> PINA VARA, Rafael De, *Diccionario de Derecho*, 34<sup>o</sup> edición, Porrúa, México, 2005.

resarcirlo. Además, suele acarrear una sanción penal, si también constituye un ilícito penado por la ley. En cambio, el acto ilícito meramente civil suele llevar provocar tan sólo el nacimiento del deber de reparar o indemnizar el daño. Nadie responde de los daños causados de modo fortuito, en los cuales se dice que la víctima debe pechar con su daño.

La responsabilidad por daños exige como regla general que exista un nexo causal entre la conducta del autor y el daño.<sup>21</sup>

#### 1.4 Infracción.

Proviene del latín *infractio*, -ōnis que se refiere a una transgresión o quebrantamiento de una ley.

De acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano, realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “infracción (del latín *infractio* que significa quebrantamiento de la ley o pacto). Es la contravención a normas de carácter administrativo derivada de una acción u omisión.

II. Las leyes administrativas, constituyen un conjunto de normas jurídicas que tienden a asegurar el orden público, otorgando derechos y obligaciones a los gobernados, limitando así la actuación de los individuos. Sin embargo, hay ocasiones en que los ciudadanos no respeten esas normas de carácter general, impersonal y abstracto, ya porque las cuestionen, o porque son objeto de controversia o violación,

---

<sup>21</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

a es entonces cuando el Estado interviene para hacer respetar el derecho violado, a través de la potestad sancionadora de la administración pública.

El Estado inicia un procedimiento de investigación de carácter administrativo, para que de conformidad con las formalidades de la ley y respetando las garantías constitucionales, se determine la existencia o no de una infracción administrativa que debe ser sancionada.

III. Existen infracciones administrativas que a su vez se consideran delitos, entre ellos tenemos el contrabando, la tenencia ilegal, la defraudación fiscal, etc.; por ello es importante distinguir entre infracción y delito.

- a) La infracción es sancionada generalmente por una autoridad administrativa subordinada, mientras que el delito lo sanciona el poder judicial a través de tribunales independientes.
- b) El acto u omisión que da lugar a la infracción viola disposiciones e carácter administrativo, p.e., leyes, reglamentos, circulares, etc. El delito vulnera normas de derecho penal que protegen la vida, la salud, el patrimonio.
- c) La infracción puede ser atribuida a personas físicas y a personas morales; el delito únicamente puede ser llevado a cabo por individuos.
- ch) Los elementos de culpabilidad, como el dolo y la culpa, no son esenciales para que la infracción administrativa exista, por el contrario, el delito requiere el elemento de culpabilidad para existir.

d) La sanción aplicable en el caso de la infracción se traduce en multas, mientras que el delito priva de la libertad.”<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS, *Diccionario Jurídico Mexicano*, T. V, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1984, p. 104.

## **CAPÍTULO 2. MARCO LEGAL APLICABLE**

La materia de propiedad industrial se encuentra regulada por la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento; sin embargo se auxilia de otros ordenamientos para un mejor cumplimiento, por ejemplo el Código Civil para el Distrito Federal, Código Penal para el Distrito Federal, y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

### **2.1 Ley de la Propiedad Industrial**

Se define en su Título primero como una ley de orden público y observancia general en todo el territorio nacional y atribuye su aplicación al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Tiene por objeto (art.2):

- I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;
- II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
- III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;

VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y

VII. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.

Para brindar esa protección, al titular de una marca, esta ley define que acciones pueden constituir una infracción o un delito, el procedimiento administrativo a seguir y las sanciones que se deben aplicar. Son infracciones administrativas (art. 213):

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

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

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

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

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

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

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

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Un esquema de trazado protegido;

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

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

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

XXVI. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la

existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo, y

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

A estas, les corresponden, las siguientes sanciones administrativas (art. 214):

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

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

III.- Clausura temporal hasta por noventa días;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Le corresponde al IMPI la investigación de infracciones administrativas y para la observancia del cumplimiento de la ley de la materia se puede valer de dos procedimientos como son: el requerimiento de informes y datos y las visitas de inspección.

Una vez reunidos todos los elementos y transcurridos los plazos de ley, se procede a dictar la resolución que corresponda.

Cuando en la resolución se imponga una sanción, se debe tomar en cuenta el carácter intencional de la acción u omisión que constituyeron la infracción, las condiciones económicas del infractor, la gravedad que la infracción implique en el comercio del producto o la prestación del servicio en cuestión y el perjuicio ocasionado.

Las sanciones son independientes del pago por concepto de daños y perjuicios, que seguirá las reglas de la legislación común, no pudiendo ser menor al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto o servicio afectado.

Los actos que se consideran delitos de acuerdo al artículo 223 son:

- I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;
- II. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley;
- III. Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la

producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;

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

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

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

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

Cuando se realice alguno de estos supuestos, no operan las sanciones para infracción administrativa; esta ley también establece sanciones penales (art. 223 bis y art.224):

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

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

Para el ejercicio de la acción penal, se requerirá, primero que el IMPI emita un dictamen técnico que no prejuzga sobre acciones civiles o penales, y que el titular ampare sus productos o servicios señalando la patente en trámite u otorgada, o bien, utilice la leyenda de “Marca Registrada”, “M.R.” o el símbolo®. Este requisito no es necesario para aquellas infracciones administrativas que no violen un derecho de propiedad industrial.

En la Ley se contempla el procedimiento de declaración administrativa y un recurso de reconsideración; ambos se presentan por escrito ante el IMPI, en idioma español ofreciendo desde el escrito inicial las pruebas correspondientes; deben ir firmados por el interesado y acompañados del comprobante de pago de la tarifa en su caso.

El procedimiento de declaración administrativa puede ser de nulidad, caducidad, cancelación y en casos de infracción administrativa; se inicia a petición de parte o de oficio. Las formalidades que debe contemplar son:

- 1.- La solicitud debe señalar nombre del solicitante, domicilio para oír y recibir notificaciones, nombre y domicilio de la contraparte, objeto de la solicitud detallando términos claros y precisos, descripción de los hechos y los fundamentos de derecho.
- 2.- Los documentos que se acompañen deben ir en original y copias certificadas, contemplando los juegos necesarios para correr traslado a la contraparte.

3.- No se admitirán pruebas que se presenten posteriormente, salvo que sean supervenientes.

4.- Se aceptan todas las pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que se encuentren contenidas en una prueba documental.

5.- La notificación se hará en el domicilio señalado en la solicitud, en el caso de la contraparte, se realizará en el domicilio que el interesado indique. Cuando no sea posible la notificación, se hará por medio de publicación en el Diario Oficial y un periódico de mayor circulación, a costa del interesado.

En caso de que la solicitud no cumpla con todos los requisitos, el IMPI le dará un plazo, al interesado de ocho días para subsanar las omisiones y de no hacerlo, su solicitud se desechará. Una vez que ésta es admitida, con la copia simple y los documentos anexos, se notifica al titular afectado o presunto infractor, que tendrá un plazo de un mes para contestar por escrito señalando: nombre, domicilio para oír y recibir notificaciones, excepciones y defensas, manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la declaración administrativa, fundamentos de derecho y las pruebas que estime necesarias.

Dentro del procedimiento, existen medidas cuando se viola un derecho de propiedad industrial, mismas que corresponde al Instituto decidir su aplicación y de acuerdo al artículo 199 BIS consisten en:

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II.- Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material, publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

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

Transcurrido el plazo para la contestación y desahogadas todas las pruebas, se procede a dictar la resolución; cuando se trate de un procedimiento de infracción, también se impondrá la sanción respectiva.

El recurso de reconsideración procede contra la resolución del IMPI que niegue patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, debiendo presentarse dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la misma.

La resolución del recurso se notifica por escrito y puede ser en dos sentidos; uno de negación de procedencia del recurso, que se publica en la Gaceta y otro en que se admita concediendo un plazo de dos meses al recurrente para cumplir con todos los requisitos necesarios para la publicación y el comprobante de pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título.

## 2.2 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Es un conjunto de preceptos que se utiliza, en la aplicación e interpretación de la Ley de la Propiedad Industrial. Contiene setenta y nueve artículos distribuidos en cuatro títulos, de los cuales, el último se trata del procedimiento administrativo, inspección, vigilancia y sanciones.

En cuanto al procedimiento se añade a la solicitud de declaración administrativa, el requisito de señalar la ubicación de la empresa o establecimiento donde se fabriquen o comercialicen o almacenen los productos o se ofrezcan los servicios que se presuman constituyen una infracción administrativa; y acompañar la promoción con una copia que se entregará a la contraparte<sup>23</sup>.

Las sanciones que consistan en multa, se calcularán conforme al salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en la fecha que se cometió la infracción. Si persiste la infracción administrativa después

---

<sup>23</sup> Artículos 69 y 70 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

de notificada la resolución que la condene, se aplicará la multa adicional<sup>24</sup>.

Las clausuras que sean temporales o definitivas, de manera total o parcial, deberán tener un acta de la diligencia, que debe seguir los lineamientos de las visitas de inspección. En la ejecución de una clausura temporal, se deben retirar productos perecederos del establecimiento, bajo la responsabilidad del propietario o encargado; si dichos productos son la comisión de la infracción no podrán ser retirados sin que se otorgue una garantía para asegurar la reparación del daño y perjuicio, esto a juicio del Instituto; se colocarán sellos de clausura que tendrán numeración y deben ir relacionados con el acta respectiva; y una vez que se venza el plazo, el Instituto debe ordenar el retiro de los sellos que se realizará en una diligencia con su respectiva acta circunstanciada<sup>25</sup>.

### 2.3 Código Civil para el Distrito Federal

La Ley de la Propiedad Industrial contiene sanciones sin que se haga omisión a las sanciones que correspondan a las infracciones administrativas en la legislación común; y es el Código Civil el ordenamiento que regula el daño y su reparación.

Artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial. Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la

---

<sup>24</sup> Artículos 75 y 78 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>25</sup> Artículos 76 y 77 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 221 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial. La reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere esta Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta Ley.

Cuando se lesione un derecho de propiedad industrial, su defensa puede partir de las siguientes reglas de la legislación común:

Artículo 1910. El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

Artículo 1915. La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios.

Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en el Distrito Federal y se extenderá al número de días que, para cada una de las incapacidades mencionadas, señala la Ley Federal

del Trabajo. En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima.

Los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un asalariado son intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola exhibición, salvo convenio entre las partes.

Las anteriores disposiciones se observarán en el caso del artículo 2647 de este Código.

Artículo 1916. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código.

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.

El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.

Derogado.

Artículo 2104. El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes:

I. Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de éste;

II. Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080.

El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el sólo hecho de la contravención.

Artículo 2105. En las obligaciones de dar que tengan plazo fijo, se observará lo dispuesto de la fracción I del artículo anterior.

Si no tuvieren plazo cierto, se aplicará lo prevenido en el artículo 2080, parte primera.

Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.

Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.

Artículo 2110. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse.

Artículo 2112. Si la cosa se ha perdido, o ha sufrido un detrimento tan grave que, a juicio de peritos, no pueda emplearse en el uso a que naturalmente está destinada, el dueño debe ser indemnizado de todo el valor legítimo de ella.

Artículo 2113. Si el deterioro es menos grave, sólo el importe de éste se abonará al dueño al restituirse la cosa.

Artículo 2114. El precio de la cosa será el que tendría al tiempo de ser devuelta al dueño, excepto en los casos en que la ley o el pacto señalen otra época.

Artículo 2115. Al estimar el deterioro de una cosa se atenderá no solamente a la disminución que él causó en el precio de ella, sino a los gastos que necesariamente exija la reparación.

Artículo 2116. Al fijar el valor y deterioro de una cosa, no se atenderá al precio estimativo o de afecto, a no ser que se pruebe que el responsable destruyó o deterioró la cosa con objeto de lastimar los sentimientos o afectos del dueño; el aumento que por estas causas se haga, se determinará conforme a lo dispuesto por el artículo 1916.

Artículo 2118. El pago de los gastos judiciales será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación, y se hará en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles.

Existen también lineamientos específicos para patrones, dueños de establecimientos, propietarios de edificios o animales, tutores, personas morales y el propio Estado por medio de sus servidores públicos que proceden en cada caso particular.

#### 2.4 Código Penal para el Distrito Federal.

Las acciones deben encajar completamente en el tipo penal descrito; la Ley de la Propiedad Industrial señala los delitos en materia de derechos industriales así como sus sanciones, pero esto no excluye que se puedan aplicar otros tipos penales y su defensa varía en cada caso particular.

Ejemplos de tipos penales que pueden recaer a los derechos industriales son:

Artículo 213. Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de alguien, revele un secreto o comunicación reservada, que por cualquier forma haya conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrán prisión de seis meses a dos años y de veinticinco a cien días multa.

Si el agente conoció o recibió el secreto o comunicación reservada con motivo de su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, o si el secreto fuere de carácter científico o tecnológico, la

prisión se aumentará en una mitad y se le suspenderá de seis meses a tres años en el ejercicio de la profesión, arte u oficio.

Cuando el agente sea servidor público, se le impondrá, además, destitución e inhabilitación de seis meses a tres años.

Artículo 214. Al que con ánimo de dañar, comunique a una o más personas, la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar o cause a ésta una afectación en su honor, dignidad o reputación, se impondrá prisión de seis meses a dos años o cien a seiscientos días multa o ambas sanciones, a juicio del Juez.

Artículo 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán:

I. Se deroga

II. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento cincuenta días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de trescientas veces el salario mínimo o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado;

III. Prisión de dos a cuatro años y de ciento cincuenta a cuatrocientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de trescientas pero no de setecientas cincuenta veces el salario mínimo, y

IV.- Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos o seiscientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces el salario mínimo.

Para determinar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor de mercado que tenga la cosa en el momento del apoderamiento.

Artículo 243. Se impondrá prisión de 2 a 7 años de prisión, y de cincuenta a ciento veinte días multa, a quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado en él, adquiera posea, desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte el o los instrumentos, objetos o productos de aquél, con conocimiento de esta circunstancia si el valor de cambio no excede de quinientas veces el salario mínimo.

Si el valor de éstos es superior a quinientas veces el salario, se impondrá de 5 a 10 años de pena privativa de libertad y de doscientos a mil quinientos días multa.

Cuando el o los instrumentos, objetos o productos de un delito se relacionan con el giro comercial del tenedor o receptor, si éste es comerciante o sin serlo se encuentra en posesión de dos o más de los mismos, se tendrá por acreditado que existe conocimiento de que proviene o provienen de un ilícito.

Artículo 244. Si el que recibió en venta, prenda o bajo cualquier otro concepto el instrumento, objeto o producto de un delito, después de su ejecución, sin haber participado en él y no adoptó las precauciones indispensables para cerciorarse de su

procedencia o para asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, se le impondrán las penas previstas en el artículo anterior, en la proporción correspondiente al delito culposo

Artículo 337. Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y de cien a quinientos días multa, al que:

I. Falsifique o altere sellos, marcas, llaves, estampillas, troqueles, cuños, matrices, planchas, contraseñas, boletos, fichas o punzones particulares; o

II. Use los objetos falsificados o alterados señalados en la fracción anterior.

Las penas se aumentarán en una mitad, cuando el objeto falsificado o alterado sea oficial.

Se tratará de delitos graves, según el Código Federal de Procedimiento Penales:

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

VII. De la Ley de la Propiedad Industrial, los delitos previstos en el artículo 223, fracciones II y III.

Para poder iniciar los procedimientos de defensa, vía civil o penal, la Ley de la Propiedad Industrial señala como requisitos:

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

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

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

### **CAPÍTULO 3. USO DE MARCA**

La marca representa una herramienta para el comerciante o empresario, que aplica a sus productos o servicios; su uso se ve reflejado en el entorno mercantil. En lo que respecta al ámbito legal, no es obligatorio registrar una marca para que exista; sin embargo si lo es para surtir efectos jurídicos.

La fecha de primer uso se señala dentro de la solicitud de registro la cual, no podrá ser modificada. Tiene como ventajas reconocer el derecho del solicitante para la obtención del registro y garantizar la protección de la marca; así mismo, debe ser factible la comprobación de uso por un periodo ininterrumpido.

Los derechos adquiridos por el primer uso son:

“a) Comprobando el primer uso, se puede oponer como excepción contra el empleo de una marca igual o parecida registrada posteriormente.

b) Derecho a solicitar el registro de la marca en uso con anterioridad.

c) Derecho a solicitar la nulidad de un registro de una marca, idéntica o semejante en grado de confusión, a la que haya sido usada en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, sobre todo si hubiera sido registrada en el extranjero (artículo 151, fracción III)”<sup>26</sup>.

Una marca se usa desde que el comerciante tiene la necesidad de una distinción para su producto o servicio en el ámbito comercial, luego

---

<sup>26</sup> NUÑEZ RAMÍREZ Alicia Yolanda, *Efectos jurídicos del uso de la marca en el derecho mexicano*, Porrúa, México, 2002, p. 43.

materializa su idea y el resultado final es que el cliente pueda escoger y adquirir los productos o servicios respaldados por la marca de su elección. Arturo Reyes Lomelín desglosa el uso de marca, “en el caso de productos, como el acto material de incorporación del signo distintivo a los productos mismos o a sus embalajes, envases o empaques. En el caso de marcas de servicios, definir cuando se usa una marca es más complicado; en principio, la marca de servicios se usa cuando el signo distintivo se hace visible en el establecimiento mercantil donde el servicio es prestado, pero también puede usarse mediante la incorporación material de la marca a las facturas y artículos promocionales referentes al servicio identificado con ella.”<sup>27</sup>

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 87 reconoce la libertad de uso y a su vez establece la diferencia entre una marca registrada y una no registrada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras a emitido las siguientes tesis:

Registro No. 317885

Localización: Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

CXX

Página: 2023

Tesis Aislada

---

<sup>27</sup> REYES LOMELÍN, op. Cit. p.20

Materia(s): Administrativa

MARCAS, USO DE.

Aunque el espíritu general de la Ley está por la exclusividad en el uso de las marcas, como caso de excepción afirma también el derecho al uso de la misma marca por persona distinta de quien la ha registrado, y tal es el caso previsto por el artículo 99 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece que no producirá el registro efecto contra terceros que hayan explotado ya la marca relativa, con más de tres años de anterioridad, lo cual crea la posibilidad del uso simultáneo de la misma marca por dos o más personas.

Amparo administrativo en revisión 2825/51. Destiladora Cordobesa, S. A. 26 de agosto de 1953. Mayoría de tres votos. Disidentes: Franco Carreño y Alfonso Francisco Ramírez. Relator: Alfonso Francisco Ramírez. Engrose: José Rivera Pérez Campos.

Registro No. 256807

Localización: Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

31 Sexta Parte

Página: 41

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS, USO DE.

Del contenido de los artículos 96 y 200, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende que el uso de la marca no tiene que ser directo al consumidor al menudeo. Es decir, basta que una persona use una marca para distinguir los artículos que produce o vende, y basta que esos artículos se encuentren en el mercado nacional, con esa marca, para que se estime que su propietario la está usando en la República, pues al encontrarse esos productos en el mercado nacional, es evidente que están siendo adquiridos en el país, o al menos, para su venta o reventa en el país. Y el hecho de que quien venda esos productos, con la marca del propietario, los aduciera por su cuenta como comerciante, y no como distribuidor autorizado, no quiere decir que la marca no se esté usando, pues las cuestiones de la distribución se refieren a puntos jurídicos de naturaleza diferente, relacionados con el privilegio de distribución exclusiva, o por zonas, etcétera. Pero en todo caso, si un producto se encuentra a la venta en el mercado nacional, con la marca de la quejosa, es evidente que legalmente tiene que aceptarse que la marca de ésta está siendo usada en forma que le genera derechos en relación con esa marca, pues no es la venta directa al menudeo la única que implica el uso de una marca.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión RA-721/70 (4439/65). The R. T. French Company. 13 de julio de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

De acuerdo a Gabino Eduardo Castrejón García, “se entenderá que un marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación”<sup>28</sup>

### 3.1 Uso exclusivo de una marca.

Se trata de un derecho que surge con el registro de marca que otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Consiste en que el titular podrá reclamar el uso exclusivo de la marca, impedir a terceros usar una marca idéntica o semejante en grado de confusión para identificar los mismos productos o servicios.

Las acciones que protegen este derecho son: el derecho de uso, de transmisión, de conceder licencias o franquicias; vía civil y penal se puede impedir uso ilegal, falsificación e imitación.

“Solamente el Estado puede limitar esta protección en casos de emergencia nacional regulando o prohibiendo el uso de una marca que esté de alguna manera incidiendo en la economía, acaparando un

---

<sup>28</sup> CASTREJÓN GARCÍA, op. Cit., p. 199

producto, manejando su distribución, provocando el encarecimiento de un servicio o producto básico para el bienestar nacional.”<sup>29</sup>

### 3.2 Derechos y obligaciones del titular

Los derechos<sup>30</sup> que derivan del registro marcario son:

- a) Uso exclusivo de la marca
- b) Persecución a los infractores
- c) Solicitar que no circulen los productos de la marca que la lesione
- d) Solicitar la prohibición de la comercialización de productos que ostenten su marca sin tener el permiso para ello
- e) Solicitar el destino de los bienes asegurados
- f) Solicitar visitas de inspección, para comprobar la existencia de infracciones
- g) Solicitar sanciones administrativas contra quien lesione su marca
- h) Solicitar y recibir una indemnización, así como la reparación del daño material o el pago de daños y perjuicios
- i) Conceder licencias de uso de marca
- j) Transferir los derechos

---

<sup>29</sup> NÚÑEZ RAMÍREZ, op. Cit., p. 39.

<sup>30</sup> Siguiendo el esquema doctrinal de Pedro Carrillo Toral en su libro *El derecho intelectual en México*, Plaza y Valdés, México, 2002.

k) Renovar el registro por periodos iguales.

Las obligaciones son:

- a) El uso debe ser en territorio nacional, por lo menos en unos de los productos o servicios registrados, de forma ininterrumpida por tres años o mas
- b) Usar la marca como fue registrada o con modificaciones que no alteren el carácter distintivo
- c) Dejar de usar la marca, cuando la autoridad por medio del IMPI, así se lo exija
- d) Colocar en sus productos o servicios las siglas “marca registrada”, M.R. o el símbolo ®
- e) Renovar su registro dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia
- f) Inscribir en el IMPI las transmisiones de derechos que conceda.

### 3.3 Acontecimientos por el uso

La Ley de la Propiedad Industrial es clara al señalar que la marca se debe utilizar tal y como fue registrada, aunque se reconoce un uso de la marca de forma diferente siempre y cuando no altere la esencia de la misma.

En caso contrario, el titular podría perder sus derechos porque se trataría de otra marca lo que podría beneficiar a un tercero.

Conforme al artículo 129 de la mencionada ley, el IMPI tiene facultades sobre el uso de una marca:

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

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

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

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

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial.

Parte de estas medidas, es evitar un mal uso de la marca que podría llevar a la confusión del consumidor sobre los productos que adquiere, que se refleja en la disminución de la confianza de la marca.

#### 3.4 Actos ilícitos por uso de una marca

Los derechos sobre la marca son derechos de propiedad industrial que son dañados por la competencia desleal y por actos ilícitos. La competencia desleal esta formada por actos que van en contra de los buenos usos y costumbres en el comercio, la industria o los servicios

que tenga como resultado final que el consumidor elija una marca en detrimento de otra.

Los actos ilícitos dañan el derecho al uso exclusivo de la marca para la identificación de los productos o servicios que contiene el registro. Atendiendo la clasificación de estos que hace Arturo David Reyes Lomelín, son actos típicos “aquellos que tienen que ver con el uso de marcas ajenas aplicadas a productos o servicios. De esta forma, y usando como guía las distintas fracciones del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial podemos establecer los siguientes casos de actos ilícitos típicos:

- a.* El uso de una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una registrada previamente para identificar los mismos o similares productos amparados por el registro marcario, sin autorización de su titular o persona legitimada para dar dicha autorización.
  
- b.* Poner a la venta productos o servicios identificados con una marca idéntica o semejante en grado de confusión a una registrada previamente para identificar esos mismos productos o servicios, a sabiendas que la marca fue usada sin autorización de su titular o persona legitimada para dar dicha autorización.”<sup>31</sup>

Los actos ilícitos atípicos “también lesionan el derecho al uso exclusivo del marca, y sin embargo no resultan tan representativos de este tipo de

---

<sup>31</sup> REYES LOMELÍN, op. Cit., p. 19

conductas toda vez que el acto ilícito no consiste en identificar un producto usando una marca ajena.”<sup>32</sup> Son básicamente dos:

1. Vender productos a los que se aplique una marca que hayan sido alterados, o productos que ostenten una marca después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.
2. El uso no autorizado de una marca en la denominación o razón social de una persona moral, que tenga productos o servicios iguales a similares a los señalados en el registro de marca.

### 3.5 Extinción

Sobre un registro de marca pueden recaer varias hipótesis que culminen en la pérdida del uso exclusivo de la marca como son el término de la vigencia, el no usar la marca, la caducidad, la cancelación y la nulidad.

Por la vigencia se presenta, por el paso del tiempo y que el titular no realice la renovación en los términos que la ley señala. La extinción por falta de uso, consiste en no usar la marca en al menos uno de los productos o servicios por tres años consecutivos.

La nulidad, caducidad y cancelación, se encuentran regulados por los artículos 151, 152, 153 y 154 de la Ley de la Propiedad Industrial, supuestos que ya se mencionaron en el primer capítulo.

En la práctica del derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido tesis sobre estos supuestos:

---

<sup>32</sup> Ídem. p. 26

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

CXXXII

Página: 197

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS, EXTINCION DE.

No es posible declarar la extinción de una marca, si no se encuentra dentro de lo dispuesto por la segunda parte del artículo 204 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece lo siguiente: " El registro de una marca se extingue si se suspende la explotación de la misma por más de cinco años consecutivos; salvo que se renueve en la forma especial prevenida por el artículo 171 de esta Ley". En tales circunstancias, para que proceda la extinción de la marca, se hace necesario que no se haya renovado en los términos del artículo 171 de la Ley de la materia.

Amparo en revisión 6107/56. American Cianamid Company. 2 de mayo de 1957. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Alfonso Francisco Ramírez.

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

38 Sexta Parte

Página: 56

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. EXTINCION POR FALTA DE USO. CARGA DE LA PRUEBA.

Respecto a la carga de la prueba en el procedimiento controversial, para declarar la extinción de una marca por falta de uso, debe regirse por las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, y no por las del código procesal local del Distrito Federal, ya que se trata de un procedimiento regido por una ley federal. Y al respecto, conforme a los artículos 81 y 82 del código federal mencionado, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, pero el que niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y cuando se desconozca la capacidad. Y si la acción ejercitada se funda en que la marca de que se trata no ha sido explotada, ese hecho negativo no podría ser probado por la parte actora, la que cuando más podría probar que en algunos establecimientos comerciales no se la explota, o que algún organismo del ramo no tiene conocimiento de tal explotación, o alguna otra cuestión abstracta semejante, pero de ninguna manera podría ser probado

el hecho negativo consistente en la falta de explotación. En cambio, para el demandado, sí sería perfectamente posible probar el hecho positivo consistente en que la explotación se realizó, con cualquier prueba adecuada para ello.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión RA-2897/71. José Lozornio Quiroz. 8 de febrero de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

40 Sexta Parte

Página: 39

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. EXTINCION POR FALTA DE USO. PRECISION EN LA ACCION ADMINISTRATIVA.

Conforme a los artículos 206 y 208 de la Ley de la Propiedad Industrial, el procedimiento para declarar la nulidad del registro de una marca puede legalmente iniciarse de oficio, a petición de

parte o del Ministerio Público cuando la Federación tenga interés, o también conjuntamente de oficio y a gestión de parte, a la vez, pero ello se deberá comunicar al titular del registro, al emplazarlo y darle a conocer los elementos del procedimiento iniciado en su contra, para que esté en condiciones cabales de oponer las defensas que estime idóneas para defender sus derechos, pues de otra manera existiría la posibilidad de cambiar la acción administrativa y de plantear, en cualquier estado del procedimiento administrativo, nuevas cuestiones respecto de las que el titular no estuvo totalmente capacitado para combatirlas, por ignorarlas y por haber sido ajenas a la litis inicialmente planteada. En la inteligencia de que si el procedimiento se inicia de oficio, o a petición de parte, deben dejarse a salvo los derechos de las partes que puedan tener interés legal, o de las de la autoridad, en su caso, para promover o iniciar un nuevo procedimiento.

#### PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión RA-74/72. Perfumería Gal, S.A. 17 de abril de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

72 Sexta Parte

Página: 19

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

#### MARCAS. EXTINCION PARCIAL POR FALTA DE USO.

No puede decirse que dos marcas no amparen los mismos productos, por el hecho de que la que se pretende registrar se concrete en forma muy precisa a cierto tipo de productos de una clase legal, si la otra, citada como anterioridad, aunque demasiado genérica en su comprensión, abarca todos los productos de esa misma clase, o al menos, puede abarcar al producto específico que se pretende amparar con la nueva marca. Y si la marca anterior fue demasiado extensa en su comprensión, de manera que no se usa efectivamente sobre todos los géneros o grupos de productos que podrían ser amparados con ella, lo procedente sería solicitar la declaración de extinción parcial de la marca, respecto de algún grupo genérico de artículos, entre los que se encuentran los que se pretende amparar con la nueva marca que se pretende registrar, ya que en principio una marca puede extinguirse parcialmente por falta de uso en cuanto a los artículos que ampara, de manera que se excluya de su esfera de protección un grupo homogéneo o afín de productos, que tenga características que lo hagan autónomo dentro de los demás artículos comprendidos en la clase legal a que la marca no usada no contrae, siempre que esta marca no se use en algún artículo del

grupo afín excluido (artículos 119, 156, 157, 206, 208 y relativos de la Ley de la Propiedad Industrial).

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 581/74. Henkel & Cía. S.H.B.H. 3 de diciembre de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

109-114 Sexta Parte

Página: 133

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. SU EXTINCION POR FALTA DE USO COMPETE DECLARARLA AL TITULAR DEL RAMO O AL FUNCIONARIO AUTORIZADO PARA SUSTITUIRLO.

Atento el principio de que el juzgador de amparo no puede sustituirse al juzgador común, resulta que mediante el juicio de garantías no puede legalmente declararse la extinción de una marca, ni aun para el solo efecto de que dicha marca no sea

oponible con la del quejoso, toda vez que la declaración correspondiente debe efectuarse en la vía y ante la autoridad que la ley de la materia señale.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 106/78. Quimffer de México, S.A. 16 de febrero de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Luis María Aguilar Morales.

Genealogía:

Informe 1978, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 61, página 187.

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

VIII, Noviembre de 1998

Página: 545

Tesis: I.7o.A.26 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. CUANDO SE ARGUMENTA TENER UN MEJOR DERECHO POR USO ANTERIOR, SE PUEDE SOLICITAR LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD.

Es incorrecta la determinación de la autoridad al desechar de plano una demanda de solicitud de declaración administrativa de nulidad de una marca, por considerar que carece de interés jurídico el solicitante, porque no demostró ser el titular de dicha marca, ni que pretenda el otorgamiento del registro marcario correspondiente, ya que en términos de lo que establecen los artículos 91, fracción I, parte última y 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, es procedente que se realice la solicitud aludida, con el simple hecho de que la promovente argumente un mejor derecho por tener un uso anterior que el propietario de la marca cuya nulidad se pretende.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2177/98. Banda "El Limón", S.C. 1o. de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramón E. García Rodríguez

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

103-108 Sexta Parte

Página: 135

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

## MARCAS. NULIDAD DE SU REGISTRO EN RAZON DE UN USO ANTERIOR POR OTRA PERSONA.

Si el problema estriba en determinar si, para obtener que se anule el registro de una marca, basta que quien solicita la anulación demuestre el uso de la misma marca con cualquier anterioridad, por mínima que sea, respecto de la fecha legal del registro, o bien si los artículos 100 y 200, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, en congruencia con lo que previene el artículo 99 de esa ley, deben interpretarse en el sentido de que tal anterioridad habrá de ser por más de tres años, debe decirse que existe una estrecha vinculación entre los artículos 99, 100, 200 y 201 del citado ordenamiento. El artículo 201 (que no pretende otra cosa sino establecer meras consecuencias de lo que prescribe el 200) remite, en su fracción IV, al artículo 99, al disponer que quien ha estado usando una marca antes que aquél que la registró, gozará del derecho de seguirla explotando, "en los términos del artículo 99". Los dos primeros de los cuatro preceptos que se mencionan dicen lo siguiente: "99. El derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efecto contra un tercero que explotaba ya dicha marca en la República, con más de tres años de anterioridad a la fecha legal de dicho registro. 100. Cuando la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada por un tercero, presenta a su vez su solicitud de registro, dentro de los

tres años de efectuado el anterior, la marca registrada quedará sujeta a lo que previene la fracción II del artículo 200 de esta ley". La anterioridad a que alude la última de las normas que se citan, es innegablemente la misma que contempla el artículo 100 y, por otra parte, al emplear dicho artículo 100 la expresión "cuando la persona que usaba ya la marca posteriormente registrada", es obvio que hace referencia a la misma persona y a la propia situación de las que específicamente habla el artículo 99; en otras palabras, se trata de la hipótesis en que alguien explotaba en la República con más de tres años de anticipación, la marca que después se registró. Dicho de otro modo: el artículo 99 señala los derechos que adquiere, aun sin haber solicitado el registro, quien ya explotaba la marca con anterioridad de tres años respecto de la fecha legal del registro obtenido por otro. Los artículos 100 y 200, fracción II, disponen lo que acontecerá si aquella misma persona solicita además, dentro de los tres siguientes años, el registro a su nombre y la nulidad del registro efectuado en favor de otro. Sería muy extraño, y más que esto, inexplicable del todo y absolutamente injustificado, que para obtener la consecuencia mayor, sin duda alguna la más grave y definitiva, como es la nulidad del registro de la marca, bastara acreditar simplemente un uso de ésta que fuera, por ejemplo, anterior en sólo uno o dos días a la fecha legal del propio registro y a la iniciación del uso del registrante, y que en cambio, cuando únicamente se aspira al resultado menor, indiscutiblemente más restringido y más modesto, o sea que la marca, continuando subsistente, no surta efectos contra el usuario, debiera éste por

necesidad comprobar la explotación del signo por más de tres años antes de la fecha de registro.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 495/77. Estee Lauder Cosmetics Limited. 7 de julio de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Toral Moreno. Secretaria: Leonor Fuentes Gutiérrez.

Genealogía:

Informe 1977, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 37, página 134.

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XIV, Septiembre de 2001

Página: 1335

Tesis: I.7o.A.142 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. DEL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO SE DESPRENDE QUE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO SE RETROTRAIGAN HASTA EL MOMENTO EN QUE SE CUMPLIERON LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.

El hecho de que el numeral de referencia disponga que un registro marcario caduca cuando la marca deja de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud respectiva, no implica que de proceder la declaración de caducidad, sus efectos se retrotraigan al momento en que se cumplieron los tres años de referencia, puesto que dicho periodo únicamente sirve como punto final del cómputo que debe hacerse de los años de mérito, mas no se advierte de su texto que la intención del legislador haya sido la de que el titular de un registro marcario pierda su derecho de uso exclusivo con anterioridad a la declaración de caducidad emitida por autoridad competente; de ahí que los efectos de la caducidad del registro marcario nacen a la vida jurídica cuando la declaración quede firme y no en un momento anterior.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2157/2001. Gamela México, S.A. de C.V. y Nintendo of America Inc., y la Directora Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual y el Coordinador Departamental de Publicaciones y Estadística, en sustitución de las autoridades demandadas. 20 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

36 Sexta Parte

Página: 29

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS, USO DE. CANCELACION DEL REGISTRO.

Si el artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial determina que el propietario de una marca puede autorizar su uso por otra persona, y el artículo 166 se refiere a los casos en que procede cancelar la inscripción de un usuario registrado, entre otros casos, cuando (fracción II) las circunstancias hayan cambiado, desde la fecha del registro de autorización de uso, de tal manera que no subsistan ya los motivos que se tuvieron en cuenta para concederlo, es claro que la autoridad está facultada para examinar la cancelación del contrato que motivó la autorización, no para

determinar prestaciones que sean debidas entre otras partes contratantes, sino sólo para resolver sobre la cancelación del registro, en términos del precepto citado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión RA-2784/71. Rinbros, S. A. 13 de diciembre de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

### 3.6 El uso en otras legislaciones

Derecho francés. Durante el siglo XIX a través de la Ley de Marcas de 1857 se reconocía el agotamiento internacional del derecho de marca; para ello se permitía la importación de productos originales no *contrefaite*. En el mismo ordenamiento se contemplaban como infracciones al derecho de marca<sup>33</sup>:

1. *Contrefaçon* o uso de una marca *contrefaite*
2. Venta o puesta en venta sabiendo que los productos tiene una marca *contrefaite*
3. Importación en Francia de productos con una marca *contrefaile*.

---

<sup>33</sup>DE LAS HERAS LORENZO, Tomas, *El agotamiento del derecho de marca*, Montecorvo, Madrid, 1994, p.74

Surge después la doctrina del *droit de suite* que otorgaba al titular de una marca el control sobre el uso de la marca y la distribución del producto marcado hasta que llegaba al consumidor final. De esta manera el titular podía ejercer acción civil o penal sobre distribuidores paralelos no autorizados.

La Ley de Marcas de 1964 sustituyó a la de 1857, reconoce la titularidad de la marca al primer solicitante del registro; la vigencia del registro es de 10 años pero reconoce de forma indefinida la titularidad de la marca mediante solicitudes sucesivas. Establece la obligación de uso de marca y la caducidad por falta de uso.

La Ley de Marcas de 1991 establece el principio del agotamiento comunitario del derecho de marca e incorpora en su artículo 15 fracción II el texto del artículo 7 de la Directiva Comunitaria de Marcas. Esta Ley fue derogada por la Ley n° 92-537 de 1° de julio de 1992 *relative au code de la propriété intellectuelle*; se conserva el agotamiento internacional del derecho de marcas; se permite al titular prohibir la importación de mercancías con una marca *contrefaite*<sup>34</sup>.

Existen requisitos para considerar el uso de la marca anterior al registro, la marca debe estar en contacto directo con el consumidor, el uso debe ser a nombre de la marca y no de un nombre comercial ó rótulo de establecimiento y el uso debe haber sido por un periodo prolongado de tiempo<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Idem, p.78

<sup>35</sup> MARTÍNEZ MEDRANO Gabriel, SOUCASSE Gabriela, *Derecho de Marcas*, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 102.

Derecho Norteamericano. Elena de la Fuente García menciona en su libro *El principio del uso obligatorio de la marca*<sup>36</sup>, el punto de partida referente a la marca:

“Los Tribunales han entendido que la marca es un derecho especial de propiedad que no puede existir sin el *goodwill* de los productos o servicios que simbolizan. Por contraste con las patentes y los derechos de autor, las marcas no tienen significado si se disocian del producto o servicio, o si se separan de la empresa en relación con la que la marca se usa.”

La importancia del uso de la marca se observa en la ley de 1946 y su reforma de 1988 que “establecen como condición indispensable para obtener el registro el uso de la marca, antes de la solicitud, o la intención seria de uso declarada de buena fe”<sup>37</sup>.

El sistema *ex officio* sirve para comprobar el cumplimiento del uso obligatorio, se rige por la sección 8 y la sección 9 de la *Lanham Act*. En la primera se encuentran las siguientes disposiciones:

- 1.- El registro de una marca se debe renovar cada diez años
- 2.- Las marcas registradas se cancelaran por el *Commissioner* a los seis años, salvo que el titular en el transcurso del sexto año presente una declaración jurada denominada *affidavit* en la demuestre el uso de la marca en el comercio, o bien declare la falta de uso por causas especiales y que no se debe por intención de abandono de marca.
- 3.- La marca se podrá usar en alguno de los productos del registro.

---

<sup>36</sup> DE LA FUENTE GARCÍA, Elena, *Monografías jurídicas, El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales, Madrid, 1999, p.33

<sup>37</sup> *Ibidem*.

4.- La prueba del uso de marca debe ser en la misma forma en que la marca se ha usado, sin modificaciones.

5.- Se aceptan como pruebas de uso las copias de las facturas relativas a la venta o distribución de los productos o servicios, etiquetas, información relativa a las cifras de ventas de los artículos, la publicidad, envases y fotografías de envases.

Por su parte la sección 9 trata más de la renovación:

1.- Para poder renovar es necesario el *settingforth*, esto es mostrar los productos o servicios con la marca tal como se usa en el comercio.

2.- El *showing* es en el caso de que la marca no se use, se debe probar que la falta de uso es por circunstancias especiales y que no se trata de abandono de marca.

3.- La solicitud de renovación debe presentarse dentro de los seis meses antes de que expire la vigencia, o dentro de los tres meses siguientes a dicho término y pagando las tasas que se generen.

Derecho alemán. Reconoce derechos al titular de una marca en diferentes formas de uso que abarcan el producto que ostenta la marca y la primera vez que se pone en venta, excluyendo los contratos entre el titular y los compradores que revendan los productos.

Se contempla el agotamiento internacional del derecho de marca como “una mera consecuencia de la misma delimitación del derecho de marca, que no comporta un monopolio de comercialización; sino que es un derecho exclusivo y excluyente limitado a colocar la marca en el producto y a poner el producto marcado por primera vez en el

comercio<sup>38</sup>. Las acciones oponibles frente a terceros del titular, son cuando un tercero marque ilícitamente los productos sin consentimiento del titular o comercialice productos ilícitamente marcados.

El *Warenzeichengesetz* o Ley de Marcas de 1967 introduce la obligación de uso de la marca.

Derecho español. Se rige por la Ley de Marcas de 2001 y de sus disposiciones se desprende que una marca puede ser un signo o medio perceptible por lo sentidos. La existencia de la marca se compone de dos partes; la primera es la creación del signo y la segunda la manera en que el titular la usa al llevarla al mercado<sup>39</sup>.

De acuerdo con la Ley, el titular de una marca tiene derecho al uso exclusivo en el tráfico económico; a designar con la marca los productos o servicios; a introducir en el mercado dichos productos y utilizar la marca para efectos publicitarios. Reconoce como acciones oponibles el uso de la marca en el comercio sin consentimiento del titular; una marca o signo idéntico o similar cuando la semejanza induzca al error.

Sobre el uso obligatorio de la marca, se consideran tres supuestos para acreditarlo: en productos de la misma clase del Nomenclátor internacional; en productos o servicios similares y en productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de los productos.

---

<sup>38</sup> DE LAS HERAS LORENZO, Tomas, Op. Cit., p. 86.

<sup>39</sup> DE LA FUENTE GRACÍA, Elena, Op. Cit., p. 29.

El registro de una marca caduca por falta de uso durante cinco años pero solo surte efectos si ha sido declarada por sentencia firme de Tribunal. Para poder renovar un registro es necesario:

- 1.- Que el titular realice la solicitud
- 2.- El pago de la tasa correspondiente
- 3.- Una declaración en documento público sobre el uso de la marca, indicando los productos o servicios en los que ha sido usada la marca.

## CAPÍTULO 4. EJEMPLOS DE PARODIAS

Los empresarios al usar una marca en sus productos o servicios buscan posicionarse en la preferencia del consumidor; así, la marca se convierte en un factor que influye directamente en las ventas, ya que a través de las campañas publicitarias se va generando una especie de memoria en el consumidor que lo lleve a la selección de dicha marca respecto de sus similares.

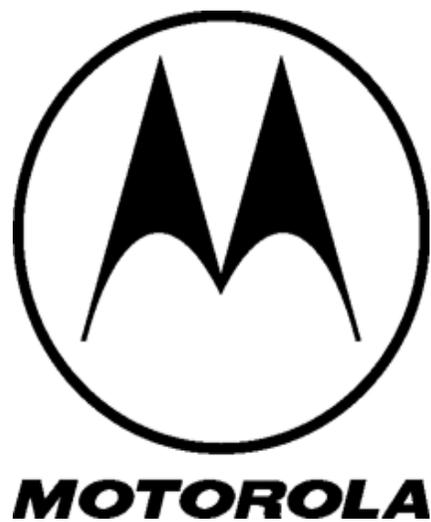
En los últimos años ha surgido como novedad la presentación de productos populares como playeras, tarjetas de felicitación y cajas de regalo que sin copiar idénticamente una marca retoman sus aspectos esenciales provocando una remisión directa a la marca original. Refuerza este punto, Mauricio Jalife Daher al señalar que “La conformación gráfica de las etiquetas suele convertirse en un medio de distinción de los productos, ya que independientemente de incluir una denominación que los identifica, la impresión visual de la etiqueta es un medio instantáneo de distinción. En el comercio existe un gran número de empresas que de manera permanente emplean una especial combinación de colores en sus marcas, publicidad o empaques, hasta el grado de que el público asocia instintivamente la impresión visual de esa combinación de colores con la empresa o el producto de que se trate”<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, *Uso y valor de la propiedad intelectual*, Gasca Sicco, México, 2004, p. 161

#### 4.1 Playeras y las marcas a las que aluden

En esta playera se retoman la letra M dentro de un círculo y el color y tipo de letra de la marca Motorola, cuya clase es la telefonía móvil.



Kodak es una marca sobre productos fotograficos, en su logo hay una figura en color rojo con fondo amarillo.



Mc Donald's es una empresa de comida rápida, de ella tomaron la letra M grande color amarillo con letras en medio,  
M grande color amarillo con letras en medio,



El siguiente ejemplo se trata de durex, que es una marca de condones y la playera utiliza le diseño y tipo de letra.



La consola Wii, es parte de la marca Nintendo que ofrece productos de videojuegos, la playera emplea la forma de las letras y el color.



Alcatel es una marca de servicios telefónicos, de este logo se retomo el recuadro y el triangulo sobre las letras.



La bebida energizante Red Bull, utiliza dos toros que se encuentran de frente y su nombre arriba, en la playera se puede observar los toros y el mismo tipo de letra del nombre arriba del gráfico.



La marca Levi's se dedica a ropa de mezclilla, que se dio a conocer por usar su nombre dentro de una figura con fondo rojo y letras blancas; idea principal que aplica la playera.



Visa es una marca de servicios financieros que actualmente renovó su logo, se dio a conocer con un rectángulo de tres colores.



Esta imagen en particular, la utilizan los norteamericanos para infundir el espíritu por defender su país, se le conoce como el Tío Sam, la playera emplea la silueta principal.



## 4.2 Cajas de regalo

La caja de regalo retoma la forma del producto, no solo del logo e inserta un mensaje de felicitación o amor en donde usualmente van los datos del producto.



La siguiente caja encuadra en dos imágenes de marca, Ace y Tide ambos detergentes de ropa.



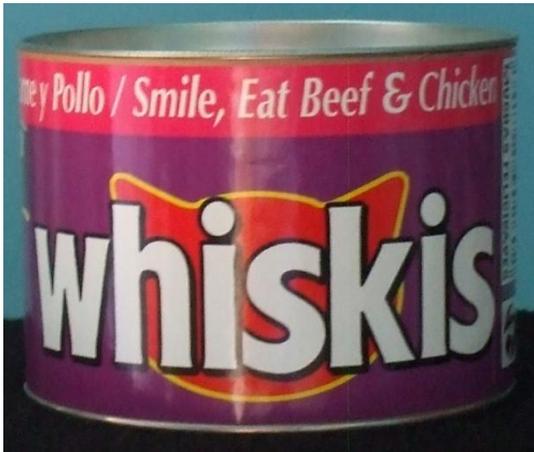
Del Huevo sorpresa Kinder se retoma la forma del huevo y la combinación de colores.



Este es uno de los medicamentos más populares, la Aspirina.



El siguiente ejemplo, tiene forma de lata y refiere a alimento para gato, cambian pocos aspectos sobresaliendo el nombre de la marca.



Esta caja utiliza, el color de fondo y el tipo de letra



Sico es otra marca de condones, se retoma las letras que forman el nombre y unos gráficos del empaque original.



Aquí si se retoma el nombre completo de la marca, pero dentro de una frase.



Alka Seltzer es una marca que ha renovado su imagen, pero sobre la versión anterior esta el siguiente empaque, donde se usa las patillas con burbujas y el fondo azul.



Esta caja ocupa de la marca Marlboro, la combinación del fondo y la idea de colocar un escudo y debajo el nombre de la marca en color negro.



### 4.3 Tarjetas de felicitación

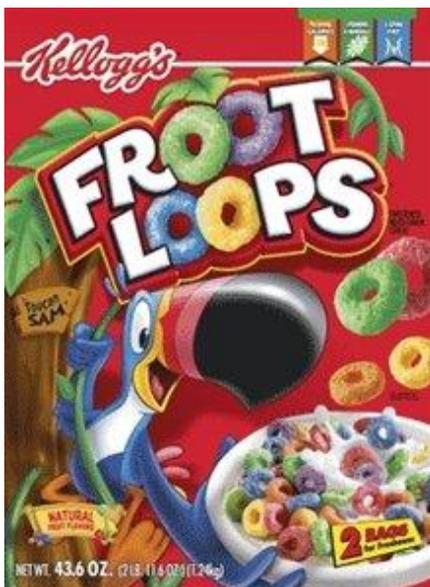
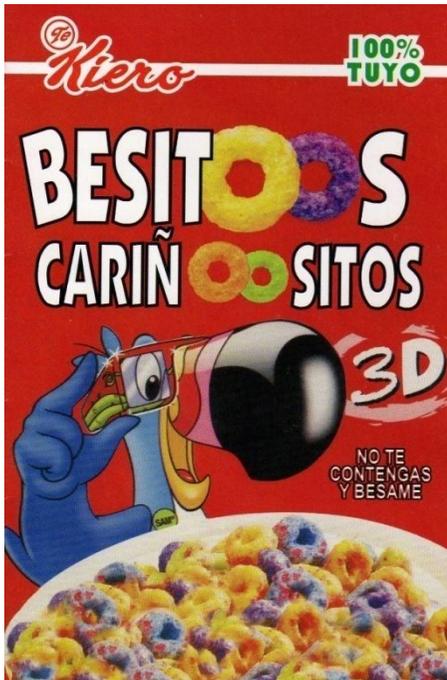
Añaden al mensaje principal, características de las marcas.



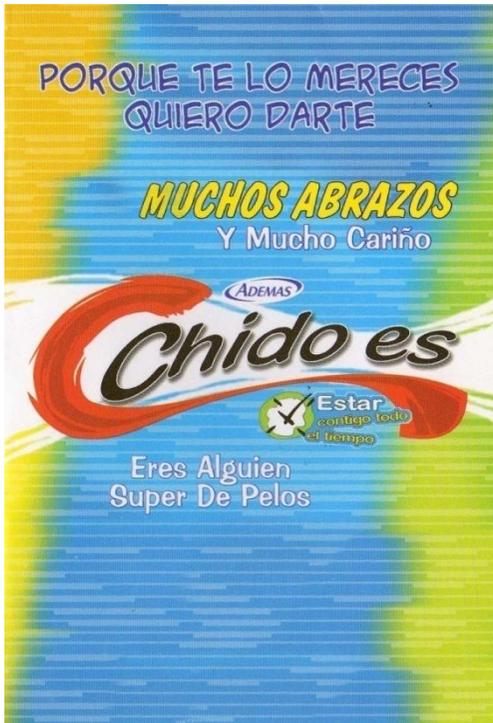
Las papas Sabritas se caracterizan por el círculo amarillo con la franja estilizada en medio con color rojo.



El cereal Froot Loops pertenece a Kellogg's y cuenta con la imagen de un tucan llamado Sam.



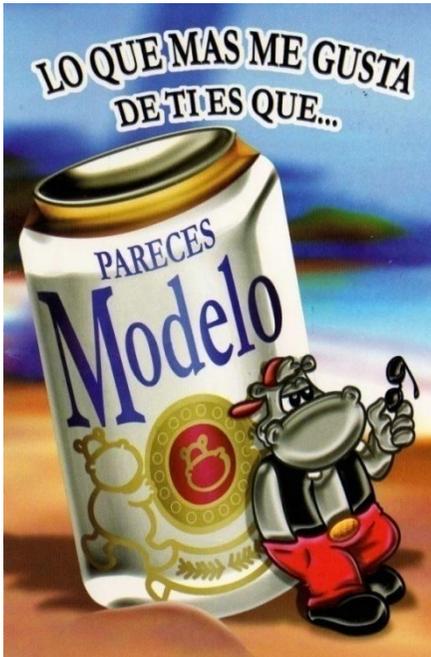
Chiclets pertenece a Adams, y su imagen se forma por letras negras y un marco rojo.



Una vez más se retoma el nombre del producto pero se inserta en una frase.



La relevancia de la tarjeta, se encuentra en la forma de la lata, el fondo y se resalta dentro de la frase el nombre del producto.



Aunque esta tarjeta no dice mucho, sobresale el envase de refresco, el círculo que representa a la marca y el tipo de letra.



Burger King se dedica a la comida rápida, su logo esta formado por tres colores principalmente, y en este caso como parte del mensaje de la tarjeta se coloca uno de los productos del menú que manejan.



El siguiente ejemplo toma la imagen, combinación de colores, tipo de letra y forma del producto.



En esta tarjeta se retoma el marco del nombre de la marca y se alude a uno de los productos principales que es el chile enlatado.



#### 4.4 Supuestos jurídicos en los que se pueden encuadrar

Del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, las infracciones de las que se puede tratar son:

- a) Fracción **XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente esta.** En la elaboración de estos productos, como ya se señaló se modifican las imágenes de otras marcas y aplican a las playeras, cajas y tarjetas.
- b) Fracción **XXIV. Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:**
  - a) **Un esquema de trazado protegido;**
  - b) **Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o**
  - c) **Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente.** Esto es, porque no se sabe, ni se señala si los vendedores o distribuidores cuentan con una licencia de uso de marca.
- c) Fracción **XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular.** Cuando se aplica una marca de ropa en las playeras, se puede hablar de productos similares.

- d) **Fracción IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:**
- a. **La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero**
  - b. **Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero**
  - c. **Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero**
  - d. **Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región, localidad distinta al verdadero lugar, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto. Esto porque se podría interpretar que se trata de una derivación de los productos originales, como si se tratará de una nueva línea**
- e) **Fracción XXVI. Usar la combinación de signos distintivo, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción**

**I de este mismo artículo, y.** Esta es la única fracción que como tal, trata de la imagen de la marca.

- f) Fracción **XXVII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.** Esta se podrá aplicar si la autoridad competente así lo determina.

Por lo que se refiere a los delitos, las conductas deben encuadrar perfectamente en el tipo penal, en el caso de estos productos podría tratarse de la fracción I:

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

## Conclusiones

1. De los elementos aportados del capítulo uno, concluyo que una marca es la creación humana que consiste en la combinación de colores, letras, símbolos y figuras que utiliza una persona física o moral para distinguir sus productos o servicios en el mercado.

La importancia económica de la marca se encuentra en el vínculo que forma la misma con el consumidor final; a través de campañas de publicidad ofrece un respaldo en sus productos o servicios frente a los de su competencia, esto se hace con la finalidad de la preferencia y así lograr posicionarse en la elección del público.

Al ser una herramienta del empresario o productor, la marca existe y se usa desde el surgimiento del producto o servicio, sin embargo para que pueda tener efectos jurídicos frente a terceros es necesario registrarla ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y con el registro se obtiene protección jurídica que se encuentra regulada por la Ley de la Propiedad Industrial.

Es en el desarrollo del ámbito mercantil donde interactúa la marca, pudiendo sufrir daños por diferentes eventos como pueden ser competencia desleal, piratería, falsificación, imitación, entre otras.

2. Se habla de daño cuando una acción tiene como resultado alterar el estado original de la cosa; en materia de marca, el daño se da cuando por alguna de las conductas antes mencionadas se crea un desprestigio o una mala publicidad que da como resultado que no se vendan sus productos o servicios.

De forma paralela al daño, existen supuestos jurídicos para determinar las infracciones administrativas y los delitos. Infracción se presenta cuando por la realización de una acción no se cumple con las disposiciones legales y es delito cuando se actualiza la hipótesis prevista.

3. La parodia es la expresión de una idea con fin humorístico, parte esencial de la misma es la preexistencia de otra idea que no siempre tiene relación con el medio que se presenta; en los últimos años ha tomado fuerza este estilo aplicado a productos populares.

4. Del capítulo dos opino que además del reconocimiento por las creaciones, el sistema jurídico brinda protección a los derechos de propiedad industrial, a través de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento con los tipos de procedimientos de defensa, un catálogo de acciones que pueden constituir infracciones y uno de los delitos.

Para poder consolidar dicha protección, se cuenta con el IMPI, que deberá observar también el cumplimiento de la Ley de la materia. Esta última tiene siete objetivos que se pueden agrupar en:

- a. Vigilar la interacción de las actividades industriales y comerciales para prevenir actos dañinos como competencia desleal, infracciones y delitos.
- b. Promover las actividades inventivas, las actividades creativas que tengan como resultado mejoras.
- c. Proteger la propiedad industrial.

5. El titular del registro marcario es quien debe iniciar el procedimiento cuando considere que se están dañando sus derechos, sin embargo también se pueden presentar casos donde el IMPI sea quien lo inicie.

Un procedimiento administrativo puede ser de declaración administrativa y sirve para determinar la cancelación, nulidad, caducidad de un registro o una infracción administrativa. Se observan las formalidades de las solicitudes de registro de marca, agregando los juegos necesarios para correr traslado a la contraparte. Después de desahogadas las pruebas se procede a emitir la resolución, en donde el IMPI determina en los casos de infracción administrativa, la existencia a no de ésta y la sanción respectiva.

El otro procedimiento es el recurso de reconsideración y sirve como otra instancia al particular porque procede contra las resoluciones del IMPI que nieguen patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

6. Con el Reglamento de la Ley, se completan las disposiciones para un mejor cumplimiento como en el caso del procedimiento que además se deberá señalar la ubicación de la empresa presuntamente infractora y así no haya lugar a confusiones.

Los derechos de propiedad industrial también son protegidos por la materia común, porque la Ley de la Propiedad Industrial reconoce la existencia de daños y perjuicios. El titular del registro podrá seguir esta vía pero primero debe tener un dictamen técnico del IMPI.

7. Sobre el capítulo tres considero que el uso es la forma en que se consolida la marca como medio o herramienta del empresario o productor, primero nace para distinguir y luego se aplica para ser reconocida.

La importancia del primer uso en nuestra legislación radica en que otorga derechos como: ser una excepción contra otra marca igual o similar que se registre después; solicitar el registro por uso con

anterioridad o bien, solicitar la nulidad de otro registro cuando la marca sea igual o similar a una que haya sido usada en el extranjero.

Se puede usar una marca de diferentes formas:

- a. Cuando se emplea en la vida cotidiana sin haberla registrado
- b. Una vez registrada, surge el derecho de uso exclusivo de la marca
- c. Que se aplique la marca a uno de los productos o servicios del registro y estos se encuentren en el mercado
- d. Cuando se aplica la marca a productos destinado a la exportación
- e. Cuando el titular del registro concede una licencia, se entiende que el uso por el licenciatarario es como si lo hiciera el mismo titular
- f. Cuando el IMPI determine el uso obligatorio de una marca

8. El uso exclusivo de la marca le permite al titular impedir el uso sin su consentimiento, que terceros usen una marca idéntica o semejante en grado de confusión para identificar los mismos o similares productos o servicios, ejercer acciones como transmisión de derechos, conceder licencias o franquicias y reclamar vía civil o penal en casos de imitación o falsificación.

Se puede hablar de buen uso de la marca cuando el titular lo hace tal y como fue registrada, en el territorio nacional, en alguno de los productos o servicios que señala el registro, utiliza las siglas M.R., la leyenda “marca registrada” o el símbolo® en los productos o servicios y en el caso de una licencia, debe indicar su uso bajo licencia y no se ha

dejado de usar en tres años consecutivos para que no opere la caducidad de su registro.

Por mal uso de una marca se pueden cometer competencia desleal y actos ilícitos. Se trata de competencia desleal cuando sean prácticas en contra de los buenos usos y costumbres en el comercio con el fin de dañar a una marca y su credibilidad que tiene como consecuencia que sus ventas se vean afectadas.

Los actos ilícitos surgen cuando se aplican las marcas a productos iguales o similares sin el consentimiento del titular, cuando se ofrecen productos con una marca igual o similar sabiendo que esta no fue autorizada para ello, cuando se ofrecen productos o servicios que ostentan una marca que ha sido alterada o modificada y cuando se usa sin consentimiento una marca.

9. De la investigación del capítulo cuatro determino que las playeras, cajas de regalo y tarjetas de felicitación al reproducir partes esenciales del logo o imagen de la marca si cometen una infracción administrativa porque alteran y modifican la imagen, aprovechando el vínculo preexistente en la mente del consumidor.

Lo que respecta a los principales sucesos dañinos de derechos de propiedad industrial, la venta de estos productos no es competencia desleal porque no tiene como fin desprestigiar a la marca original; sería imitación si se utilizará una marca similar en grado de confusión en los mismos productos o servicios pero se aplica a productos diferentes y se trataría de falsificación si se alterara el producto y se aplicara la misma marca o cuando se altera la marca total o parcialmente y se aplicara a los mismos o similares productos.

De las infracciones administrativas contenidas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial concluyo:

- ❧ Fracción IX. El público consumidor podría pensar que estos productos son una nueva versión de las marcas originales pero estos productos ni tienen como fin inducir a confusión o error.
- ❧ Fracción XIX. Solo encuadra cuando a las playeras les aplican otras marcas de ropa como el caso de Levi's que se dedica a ropa de mezclilla.
- ❧ Fracción XXI. Si aplica porque se altera de forma parcial la marca original y se aplica a los productos.
- ❧ Fracción XXIV. No es aplicable porque las marcas son figuras de propiedad industrial diferentes de los esquemas de trazado aunque ambos son protegidos por la misma ley.
- ❧ Fracción XXVI. Si describe una parte de lo que sucede con estos productos porque habla de la manipulación de imagen y del uso por terceros no autorizados, sin embargo la parte que no se actualiza es que en estos productos no son similares o iguales a los de las marcas originales.
- ❧ Fracción XXVII. Es la poción que pone el legislador para cubrir casos no previstos directamente pero que de la aplicación de la ley si resulten aplicables.

La popularidad de estos productos radica en el humor que aplican, sin embargo constituyen una parodia que versa directamente en la imagen de la marca porque retoman elementos que facilitan un vínculo en la mente del consumidor.

10. Respecto del daño regulado por la materia civil, la venta de los productos se dirige a sectores comerciales distintos de los que se

refieren las marcas registradas, por lo que no representan un menoscabo o pérdida de forma directa en el patrimonio del titular de la marca.

El titular de una marca registrada puede conceder licencias de uso de marca, que deberán estar inscritas ante el IMPI. De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial una licencia de uso de marca puede ser en relación a todos o algunos de los productos o servicios de la marca, deben ser iguales a los ofrecidos por el titular y los derechos podrán gravarse o transmitirse en términos de la legislación común.

Sin embargo esta licencia se enfoca en la calidad que deben tener los productos o servicios dejando por hecho lo que se refiere a la imagen. Es por eso que para las playeras, cajas de regalo y tarjetas de felicitación se debería realizar una licencia de uso de imagen de marca, donde el titular de la marca registrada autorice a un tercero el uso de la imagen, siguiendo las disposiciones generales de la licencia de uso de marca y así los titulares de las marcas registradas podrán recibir o no una remuneración por la parodia de su marca.

# **A N E X O**

Partiendo de un contrato de licencia de uso de marca, un ejemplo de licencia de uso de imagen de marca podría quedar:

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE IMAGEN DE MARCA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE \_\_\_\_\_ EN LO SUCESIVO EL “LICENCIANTE”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR \_\_\_\_\_ Y, POR LA OTRA \_\_\_\_\_ EN LO SUCESIVO EL “LICENCIATARIO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR \_\_\_\_\_, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

#### Declaraciones

- I. Declara el licenciante:
  - a) Ser una sociedad o empresa constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, y contar con la capacidad para celebrar el presente contrato de acuerdo al acta constitutiva \_\_\_\_\_ celebrada ante el notario \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_
  - b) Que su representante legal cuenta con las facultades para la celebración de la presente licencia, según consta en la escritura pública \_\_\_\_\_, agregando que dichas facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna
  - c) Tener como domicilio \_\_\_\_\_
  - d) Ser el titular de la siguiente marca:
    - a. Marca
    - b. Solicitud o Número de Registro
    - c. Clase
    - d. Ejemplar del logo o imagen

Misma que se encuentra vigente y surtiendo efectos legales en el territorio nacional.

- e) Que otorga al Licenciatario una licencia de uso de imagen con relación a la marca en los términos y condiciones del presente instrumento.

II. Declara el Licenciatario:

- a) Ser una sociedad o empresa constituida conforme a las leyes de la República Mexicana y contar con la capacidad para la celebración del presente contrato, lo que acredita con la escritura pública \_\_\_\_\_ celebrada ante \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_
- b) Que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para la celebración de este acto, lo que acredita con la escritura pública \_\_\_\_\_, agregando que dichas facultades no le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna
- c) Tener su domicilio en \_\_\_\_\_

III. Ambas partes declaran:

Que es su deseo celebrar el presente contrato de licencia de uso de imagen de marca al tenor de las siguientes:

Cláusulas

PRIMERA. Objeto. El licenciante otorga una licencia intransferible a favor del licenciataro para el uso de la imagen de la marca dentro del territorio mexicano, la cual

acepta el licenciatarlo en los términos y condiciones establecidos en el presente instrumento.

SEGUNDA. Contraprestación. Las partes convienen en que la presente licencia de uso de imagen de marca se otorga a título (puede ser gratuito en cuyo caso el licenciante no podrá reclamar del licenciatarlo ninguna cantidad o regalía; o bien de forma onerosa de donde el licenciante recibirá un % por la venta de los producto que usen su marca).

TERCERA. Uso de imagen. El licenciatarlo se obliga a usar la imagen de la marca pudiendo modificarla sin alterar su esencia, siempre que no implique una publicidad mala o en contra de las buenas costumbres. Así mismo deberá señalar el uso bajo licencia y deberá dar cumplimiento a las disposiciones para las licencias y uso de marcas en términos de la Ley de la Propiedad Industrial.

CUARTA. Registros. El licenciatarlo se obliga a no registrar por sí mismo o por terceros marcas que sean iguales, similares o análogas en grado de confusión a las marcas que están bajo licencia y en caso de hacerlo, cualquier marca similar o análoga pasará a ser propiedad del licenciante.

QUINTA. Vigencia. Esta licencia estará vigente por (puede ser por tiempo indefinido o por una cantidad de tiempo) y se podrá dar por terminado (por cualquiera de las partes o por el transcurso del tiempo estipulado) sin necesidad de declaración judicial previa.

SEXTA. Defensa de derechos. El licenciatario coadyuvará con el licenciante a fin de proteger y mantener los derechos de éste sobre la marca.

Ambas partes acuerdan que el licenciatario se encuentra sujeto a la autorización previa y por escrito del licenciante para ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca en los términos del artículo 140 de la Ley de la Propiedad Industrial.

SÉPTIMA. Inscripción. Las partes señalan como sus representantes y/o apoderados para la inscripción de este instrumento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como para la cancelación de inscripción del mismo en los términos del artículo 138 de la Ley de la Propiedad Industrial a los señores Lic. \_\_\_\_, quienes cuentan con facultades que para tal efecto se requieran.

OCTAVA. Jurisdicción. Ambas partes convienen expresamente que para la interpretación y cumplimiento del presente instrumento se someten a la jurisdicción y leyes de los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando desde ahora a cualquier otro domicilio presente o futuro que pudiera corresponderles.

El presente contrato se firma por dos tanto, leído por las partes, quienes conociendo su contenido y alcance acuerdan celebrarlo el día \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

Licenciante\_\_\_\_\_

Nombre

Domicilio

Licenciario\_\_\_\_\_

Nombre

Domicilio

Testigo\_\_\_\_\_

Nombre

Domicilio

Testigo\_\_\_\_\_

Nombre

Domicilio

## Bibliografía

### Libros

- ÁLVAREZ SOBERANIS Jaime, *La regulación de las inhibiciones y marcas y de la transferencia tecnológica*, Porrúa, 1979.
- ARACAMA ZORRAQUÍN Ernesto, CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo; *Temas de derecho industrial y de la competencia 3. Derecho de marcas*, Ciencia y cultura, Argentina, 1999.
- CARRILLO TORAL Pedro, *El derecho intelectual en México*, Plaza y Valdés, México, 2002.
- CASTREJON GARCÍA Gabino Eduardo, *El derecho marcario y la propiedad industrial*, 3ª edición, Cárdenas editor, México, 2003.
- DE LA FUENTE GARCÍA Elena, *Monografías jurídicas. El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales, Barcelona, 1999.
- DE LAS HERAS LORENZO Tomas, *El agotamiento del derecho de marca*, Montecorvo, Madrid, 1994.
- JALIFE DAHER Mauricio, *Uso y valor de la propiedad intelectual*, Gasca Sicco, México, 2004.
- MARTÍNEZ MEDRANO Gabriel A y SOUCASE Gabriela M, *Derecho de marcas*, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000.
- NAVA NEGRETE Justo, *Derecho de las marcas*, Porrúa, México, 1985.
- NÚÑEZ RAMÍREZ Alicia Yolanda, *Efectos jurídicos del uso de la marca en el derecho mexicano*, Porrúa, México, 2002.
- O'CALLAGHAN MUÑOZ Xavier et al, *Propiedad industrial. Teoría y práctica*, Centro de estudios Ramón Areces, Madrid, 2001.
- PAULAU RAMÍREZ Felipe, *Propuestas monográficas. La obligación de uso de la marca*, Universitat de Valencia, Valencia, 2005.
- RANGEL MEDINA David, *Tratado de derecho marcario. Las marcas industriales y comerciales en México*, Libros de México, México, 1960.
- REYES LOMELÍN Arturo David, *La protección de la marca registrada mediante acciones civiles*, Porrúa, México, 2003.
- SERRANO MIGALLON Fernando, *La propiedad industrial en México*, 2ª edición, Porrúa, México, 1995.

VILALTA Esther y MÉNDEZ Rosa, *Biblioteca básica de práctica procesal. Acciones para la protección de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento*, Bosch, España, 2000.

VIÑAMATA PASCHKES Carlos, *La propiedad intelectual*, 4ª edición, Trillas, México, 2007.

## Diccionario

Instituto de Investigaciones Jurídicas, *Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo VI-J*, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984.

PINA VARA, Rafael, *Diccionario de Derecho*, 34ª edición, Porrúa, México, 2005.

## Leyes y códigos

Ley de la Propiedad Industrial

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Código Civil para el Distrito Federal

Código Penal para el Distrito Federal.

## Fuentes electrónicas

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

[www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

[www.milwardbrown.com](http://www.milwardbrown.com)

[www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx)

[www.busconrae.es/drael/srultconsulta](http://www.busconrae.es/drael/srultconsulta)

[http://depoetasytallarines.blogspot.com/2008/09/sobre-la-ironia-la-stira-y-la-parodia\\_29.html](http://depoetasytallarines.blogspot.com/2008/09/sobre-la-ironia-la-stira-y-la-parodia_29.html)