

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

**PRELACIÓN DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL CON RESPECTO
AL DISEÑO INDUSTRIAL.**

PRESENTA: ROBERTO DIAZ RAMIREZ
CTA. 9517769-6

ASESOR: LIC. CESAR BENEDICTO CALLEJAS HERNANDEZ

MEX. D.F., SEPTIEMBRE 2009



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

A G R A D E C I M I E N T O S

A Dios por permitirme la culminación de este proyecto.

A la Universidad Nacional Autónoma de México, por la formación académica recibida.

Al Dr. Cesar Benedicto Callejas Hernández, por sus consejos, apoyo para la realización de este trabajo.

Al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por la experiencia adquirida a lo largo de los años.

A mi esposa Rocío Guadalupe Flores Almaguer, por su apoyo y comprensión durante toda la carrera.

A mis padres Miguel Ángel y María del Pilar, por los esfuerzos realizados para darme una formación profesional.

A mis Hermanos Alejandro y Angélica, por el apoyo recibido.

A mis amigos, por compartir conmigo este gran momento tan especial en mi vida.

A mi pequeña Frida.

PRELACIÓN DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL CON RESPECTO AL DISEÑO INDUSTRIAL.

INTRODUCCION

I. CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES

1.1 Marco Constitucional	1
1.2 Ley de Marcas de Fábrica	5
1.3 Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento	6
1.4 Ley Vigente de Marcas Industriales y de Comercio	7
1.5 Ley de Patentes de Invención	10
1.6 Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales	11
1.7 Ley de la Propiedad Industrial	13
1.8 Ley de Invenciones y marcas	16
1.9 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial	17
1.10 Ley de la Propiedad Industrial	18

II. CAPITULO SEGUNDO

FIGURAS JURÍDICAS

Invenciones

2.1 Patentes	20
2.2 Modelos de utilidad	24
2.3 Diseños Industriales	25
2.4 Secretos Industriales	28
2.5 Circuitos Integrados	30

Signos Distintivos

2.6 Marcas	33
2.7 Avisos Comerciales	38
2.8 Nombres comerciales	40
2.9 Denominación de Origen	43

III. CAPITULO TERCERO

MARCAS

3.1 Antecedentes	49
3.2 Definición	51
3.3 Naturaleza Jurídica	55
3.4 Clasificación	58
a) Nominativas	
b) Innominadas	
c) Mixtas	
d) Tridimensionales	
3.5 Formas de adquirir el derecho sobre una marca	61
a) el de uso	
b) el de registro	

3.6 Principio de especialidad	62
a) productos	
b) servicios	
3.7 Principio de territorialidad	65
3.8 Marcas registrables	66
3.9 Marcas no registrables	70
3.10 Formas de terminación de derecho marcario	80
a) Nulidad	
b) Caducidad	
c) Cancelación	
Anexo capítulo 3 Clasificación Internacional de Niza	87
IV. CAPITULO CUARTO	
DISEÑOS INDUSTRIALES	
4.1 Antecedentes	93
4.2 Definición	93
4.3 Clasificación	94
4.4 Naturaleza Jurídica	95
4.5 Procedimiento para su otorgamiento	96
4.6 Vigencia	108
V. CAPITULO QUINTO	
MARCA TRIDIMENSIONAL Y DISEÑO INDUSTRIAL NOTAS AL RESPECTO	109
CONCLUSIONES	117
PROPUESTA	122
BIBLIOGRAFIA	124

I N T R O D U C C I O N

Las transformaciones que ha sufrido nuestro entorno económico con el avance de los años, sin lugar a duda han cambiado la vida de millones de personas, por lo que nuestro sistema legal debe de estar a la vanguardia con el desarrollo científico y tecnológico.

Al ser la marca todo signo distintivo que permita al consumidor distinguir productos o servicios de otros de su misma clase o especie y el derecho al uso de ese signo distintivo se obtiene únicamente a través de su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La legislación vigente distingue diversos tipos de marcas, así entonces, encontramos marcas nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales.

Por otro lado la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 31 establece que serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial, considerándose como nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocida de diseños.

Por otra parte, la Ley en comento clasifica a los diseños industriales en Dibujos Industriales y Modelos Industriales, definiendo a esto últimos como toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Ahora bien, siendo que la misma Ley contempla la posibilidad al particular de poder registrar alguna botella, envase o contenedor como diseño Industrial o como marca tridimensional lo cual a la larga acarrea diversos problemas, cuando se llega a presentar una controversia entre dos particulares cuando uno tiene registrado a su favor la marca tridimensional en tanto que el otro obtuvo el registro de un Diseño Industrial.

Por lo que el objetivo de la presente es tratar de determinar si ambos (el diseño industrial y la marca tridimensional) pueden subsistir en nuestro sistema normativo, o bien que uno sea obstáculo o impedimento para otorgar el otro, o cual de los dos tiene mayor importancia.

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES

1.1 Marco Constitucional.

El artículo 28 de la Constitución de 1917 especifica, con toda claridad, la prohibición de los monopolios y sólo reserva para la Nación los que considera indispensables para el ejercicio de la soberanía o esenciales para cumplir con su función gubernamental como la acuñación de moneda, telégrafos y radiotelegrafía; así mismo confiere a los autores y artistas el privilegio de reproducir sus obras por determinado tiempo; el cual también se concede a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, pero exclusivamente para el uso de sus inventos.

Este artículo que fue reformado en 1983, señala que la prohibición de referencia se sujetará a lo dispuesto por las leyes respectivas, señalando en su párrafo octavo que los privilegios de los autores y artistas para la producción de sus obras y los de los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, no constituyen monopolios¹.

Por lo que continuando con el desarrollo de la presente investigación considero que es de gran importancia señalar el marco constitucional de donde emana la materia de Propiedad Intelectual. Razón por la cual partiré con el análisis del artículo 28 Constitucional, y por ende la importancia de su transcripción.

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios; todo

¹ SERRANO Migallon Fernando, La propiedad Industrial en México, Primera edición, Editoria Porrúa, México, 2000, pág. 27

acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre si y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Las Leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.

El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley.

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta.²

De lo anteriormente transcrito se puede observar que el párrafo décimo de dicho precepto legal, regula los privilegios o prerrogativas que por un tiempo determinado concede el Estado a determinado sector de la población, a saber, los inventores, así como a todas aquellas personas que cuenten con cierta capacidad creativa que supere las expectativas del resto de la población promedio, es ahí en donde se originan los derechos de propiedad industrial.

En relación con lo anterior, la misma Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en la fracción XXIX F del artículo 73 faculta al congreso de la Unión:

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional³;

Una vez que ha quedado precisado lo anterior, se puede deducir que la Ley de la Propiedad Industrial, fue expedida por el Legislador con el objeto de proteger y establecer las bases de la actividad industrial y comercial del país y tenga lugar un sistema

² CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

³ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos, por lo que al estar debidamente legitimada esta actividad comercial dentro de nuestro país, es por lo que puede considerarse como una practica monopólica las actividades que protege la legislación antes mencionada, convirtiéndose dichas disposiciones de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México se aparte y su aplicación administrativa corresponderá al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

1.2 Ley de Marcas de Fábrica.

La Ley de Marcas de Fábrica fue expedida el 28 de noviembre de 1889, por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión del 4 de junio de 1887.

El objeto de esta Ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país.

El titular de una marca ya fuera nacional o extranjero residente en el país, podía adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, si eran residentes en el extranjero se regía a lo que disponían los tratados internacionales. Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica el interesado iniciaba el trámite ante la Secretaría de Fomento, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidas en la Ley.

La marca registrada pertenecía al primer poseedor o al primer solicitante si la posesión no podía comprobarse; ésta se transmitía sin formalidades especiales y conforme a las reglas del derecho común; la duración de propiedad de la marca era indefinida; se entendía abandonada por clausura o falta de producción por más de un año.

Había falsificación de marca de fábrica cuando se usaba una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad estaba ya reservada y cuando pudiera confundirse con otra depositada, y eran culpables de delito de falsificación los que usaban siempre que se

aplicara a objetos de la misma naturaleza. Estos delitos se juzgaban conforme al Código respectivo y procedía la acción de daños y perjuicios⁴.

Dicha ley consideraba como culpables del delito de falsificación, cualquier que sea el lugar en que se haya cometido, los que hubiere falsificado una marca o hecho uso de una falsificada, siempre que se aplique a objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil.

Los delitos de falsificación de una marca de fábrica quedan sujetos a las penas que señala en Código respectivo, produciendo además la acción de daños y perjuicios.

1.3 Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento.

La Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento fue expedida el 7 de Junio de 1890 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha. En ella todo mexicano o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o arte tenía derecho, conforme al artículo 28 Constitucional, a la explotación exclusiva de la patente que se le otorgaba por 20 años, la cual podía ser prorrogada por cinco años en casos exclusivos y expropiada por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública, esto previa indemnización.

Para obtener los beneficios de patente, se tenía que acudir a la Secretaría de Fomento, el primero en presentarse tenía la preferencia; la solicitud de la patente era publicada en el Diario Oficial de la Federación durante dos meses de diez en diez días, o durante este plazo se podía alegar un mejor derecho, después no se admitiría ninguna oposición, en caso de existir ésta; se citaba a las partes para solucionar el problema en el ámbito administrativo, de no llegarse a un acuerdo se remitían las constancias a la autoridad judicial; la sentencia se comunicaba a la Secretaría de Fomento para su cumplimiento.

La patente expedida por la Secretaría de Fomento sólo podía ser invalidada por sentencia judicial y únicamente por causa de nulidad; era expedida a nombre de la nación, firmada por el Presidente de la República y por el Titular de la Secretaria de Fomento, inscrita en el registro y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

⁴ SERRANO Migallon, Op. Cit. pág. 27.

Las patentes caducaban cuando transcurría el tiempo de la concesión y no hubiese prorrogado o cuando se renunciaba a ellas, la caducidad debía ser declarada por la Secretaría de Fomento o por los Tribunales para que surtiera efecto, y publicada en el Diario Oficial. La propiedad de la patente podía transmitirse sin que se perjudicara a terceros. El delito de falsificación de las patentes se sustanciaba en los términos del Código Penal para el Distrito Federal⁵.

1.4 Ley de Marcas Industriales y de Comercio.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1903; tenía ocho capítulos: Definición; Registro y Nulidad; Penas; Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; Procedimiento para los juicios civiles; Procedimiento para los juicios del orden penal; Nombre y avisos comerciales; Derechos fiscales y transitorios.

Definía por primera vez lo que se debía entender por marca; detalla los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma. Las marcas que no podían ser registradas; otorgaba los mismos derechos a mexicanos o extranjeros siempre que hubiere reciprocidad; establecía la transmisión y enajenación, la acción de nulidad y la obligación de publicar todos estos trámites en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

En materia de sanciones establecía las penas a quienes infringían la Ley, y la posibilidad de demandar daños y perjuicios, para lo cual los Tribunales competentes eran los de la Federación. El Dueño de un nombre comercial tenía derecho exclusivo a usarlo sin necesidad de registro y podía ser publicado en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

Los avisos comerciales tenían una vigencia de 5 a 10 años a voluntad del interesado y fenecido el término caían bajo el dominio público; aunque podían ser renovados indefinidamente, las prórrogas se publicaban en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas y

⁵ SERRANO Migallon, Op. Cit. pág. 28.

su dueño tenía el derecho de ejercer las acciones civiles y penales de quién afectaba sus intereses⁶.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio, castigaba con uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos, o una u otra pena a juicio del Juez, al que ponían los objetos que fabrique o expendan, una marca ya registrada legalmente a favor de otra persona con el fin de amparar artículos similares.

Asimismo, castigaba con la misma pena al que de igual modo que previene el párrafo anterior ponga a sus efectos una marca que sea imitación de la legalmente registrada, de tal modo que a primera vista se confunda con la legal y que sólo por medio de un examen detenido pueda distinguirse una de otra. Igual pena se imponía al que ponía en sus efectos una marca, que aunque legalmente registrada, se hacía aparecer como si fuera otra, por cualquier adición, substracción o alteración, castigando con arresto menor y multa de segunda clase, uno u otra pena a juicio del Juez, al que sin ser autor de los hechos antes enumerados dolosamente vendía, ponía en venta o circulación efectos marcados de dicha manera.

El que, sin cometer ninguno de los delitos antes señalados hiciere uso de marca en que bien sea por su simple aspecto o bien por las leyendas o indicaciones que lo acompañen, pudiendo inducir al público en error sobre la procedencia de los efectos en que se haya fijado dicha marca, incurriría en la pena de uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos o una u otra a juicio del Juez.

El que dolosamente vendía, ponía en circulación efectos señalados con una marca que tenga los vicios en comento, era castigado con arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra pena a juicio del Juez. Asimismo, el que en sus efectos ponía o fijaba marcas, membretes o etiquetas, etc., en las que se hacían indicaciones falsas, ya sea de una manera expresa o indiciosa, sobre la naturaleza y constitución de los objetos que amparen, era castigado con uno a dos años de prisión y multa de segunda clase, o una u otra pena a juicio del Juez; y al que con dolo, simplemente vendía, ponía en venta o

⁶ SERRANO Migallon, Op. Cit. pág. 29

circulación efectos así marcados incurría en la pena de arresto menos y multa de segunda clase.

Los impresores, litógrafos, etc., que fabrican marcas falsificadas a las que se le de un uso indebido, y todo aquel que la vendía o ponía en venta o circulación, tenían carácter de coautores, cómplices, etc., que les correspondía, según respectiva responsabilidad certificada de acuerdo con los principios y preceptos establecidos por el Código Penal para el Distrito Federal. La acción para perseguir cualesquiera de los delitos que enumeran los artículos anteriores correspondía al Ministerio Público y a toda persona que se considere perjudicada, y una vez iniciado el proceso, se continuara de oficio de todos modos.

Dicho argumento legal preveía que toda persona que para anunciar al público un comercio, fábrica o negociación, hiciera uso de avisos, que cualquier circunstancia tenía cierta originalidad, que los distinguía fácilmente de los de su especie, puede adquirir el derecho exclusivo de seguirlos usando y de impedir que otras personas hicieran uso de avisos iguales o semejantes, al grado de que se confunden en su conjunto y al primer golpe de vista.

Para la protección de dichas figuras, esta ley preveía y para evitar la competencia desleal, el dueño de un aviso comercial así registrado tenía tanto la acción civil para impedir que se siguiera usando el aviso usurpado o imitado y para exigir los daños y perjuicios, como acción penal para que se castigara al culpable, incurriendo en la pena de arresto menor y multa de segunda clase, o una u otra a juicio del Juez. Igual pena sufría el que imitaba el nombre comercial de tal manera que pudiera producir confusión.

Los avisos comerciales tenían una vigencia de 5 a 10 años a voluntad del interesado y fenecido el término caían bajo el dominio público; aunque podían ser renovados indefinidamente, las prórrogas se publicaban en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas y su dueño tenía el derecho de ejercer las acciones civiles y penales de quién afectaba sus intereses.

El que usurpaba o imitaba un aviso comercial registrado, incurría en la pena de arresto menor y multa de primera clase, o una u otra a juicio del Juez, pero si la forma del aviso coincide con la de una marca también registrada, el autor de la usurpación o imitación era castigado como si se tratara del delito de usurpación o imitación de marcas.

Los impresores, litógrafos, etc., que fabricaban avisos comerciales falsificados a los que se les daba uso indebido y todo aquel que los vendía o ponía en venta o circulación, tenía el carácter de coautores, cómplices, etc., que les correspondía según se respectiva responsabilidad calificada de acuerdo con los principios y preceptos establecidos por el Código Penal del Distrito Federal.

1.5 Ley de Patentes de Invención.

La Ley de patentes de invención fue expedida por el Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades extraordinarias el 25 de agosto de 1903; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre del mismo año, tenía 16 capítulos: De las patentes; De la petición y concesión de patentes; De los plazos y derechos fiscales; De la explotación; Del título y sello; De la publicidad oficial; del examen; De la transmisión de los derechos que confieren las patentes; De la expropiación; De la caducidad y nulidad de las patentes; De la responsabilidad Penal y Civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente; Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; Procedimiento para los juicios civiles; Procedimiento para los juicios penales; De las publicaciones y museo y De las patentes por modelos y dibujos industriales.

La Ley señalaba quienes podían ser titulares de una patente, lo patentable y lo que no era; los derechos de sus propietarios; entre los cuales destaca el plazo para su explotación que era de 20 años, prorrogable por 5 más. Aunque en caso de que no fuera utilizada en los tres primeros años o se suspendiera por más de 3 meses, se podía conceder a terceros una licencia para explotarla; aunque este tuviera la obligación de dar el 50% de las ganancias del dueño de la patente, lo que mantenía el derecho de explotar por si mismo su invento y dar otras licencias y solicitar la revocación judicial de la licencia otorgada.

Las patentes eran expedidas a nombre del Presidente de la República por la oficina de patentes, se publicaban en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

La caducidad y nulidad de las patentes, debían ser declaradas por los juzgados de Distrito de la capital de la República y la sentencia definitiva publicada en el Diario Oficial y en la Gaceta de Patentes; la ley señalaba la responsabilidad penal y civil de quienes infringían una patente y en materia penal determinaba las sanciones.⁷

1.6 Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales.

Esta Ley fue expedida el 21 de junio de 1928 por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión el 16 de enero de 1928.

Fue la primera Ley que se expidió bajo la Constitución de 1917, siendo más técnica en su estudio y terminología; establecía el derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los artículos y su procedencia, las nuevas se debían registrar en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Industria, Comercio y trabajo y podía ser solicitado por cualquier persona física o moral nacional o extranjera.

Las marcas establecían cualidades para los nombres en una forma distintiva, las denominaciones por cualquier medio que hiciera susceptible de distinción a los objetos; las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o enseñanzas de su establecimiento, aplicadas a las mercancías que venden.

Para obtener el registro de una marca, tenía que presentarse al Departamento de la Propiedad Industrial referido, la solicitud; una descripción de la marca, las reservas que se hacían y su modelo; y un clisé de la marca en doce ejemplares; la fecha en la que se empezó a usar; y el pago del impuesto fiscal para el examen de la solicitud.

⁷ SERRANO Migallon, Op. Cit. pág. 28

El derecho de uso exclusivo se consignaba en un título que expida el Departamento de la Propiedad Industrial; incluía una copia de la descripción, reservas y etiquetas de la marca; nombre del titular, fecha legal de la marca y la ubicación del establecimiento industrial o comercial del propietario.

Los efectos del registro duraban veinte años, constados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud y podía ser renovable en forma indefinida en períodos de diez años. El nombre comercial de persona jurídica es propiedad exclusiva de ella y podía ser utilizado por ella sin que requiera registro o requerimiento alguno.

Los avisos que eran originales y fácilmente distinguibles de otros, podían ser adquiridos en forma exclusiva e impedir que otras personas hicieran uso de ellas en actos semejantes⁸.

Igual derecho tenían también los comerciantes con respecto a los artículos que vendían y de los cuales querían hacer indicar la procedencia, usando su marca por si sola o agregada a la del industrial o agricultor que los produjo.

La Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales no consideraba una marca como imitación de otra registrada con anterioridad. Las marcas registradas podían transmitirse o enajenarse como cualquier otro derecho, pero su transmisión no producía efectos en contra de terceros, mientras no se registrara en la Oficina de la Propiedad Industrial.

La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, nombre o aviso comercial, la cual se haría administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o petición de parte, pero la persona a quien dicha declaración perjudicara tendría expedito su derecho para demandar judicialmente su revocación. Si la declaración administrativa quedara firme porque trascurriera el plazo de quince días sin que se pidiera judicialmente su revocación, el Departamento de la Propiedad Industrial lo haría del conocimiento de la Procuraduría General de la República, para que se ejercite la acción penal correspondiente en contra de las personas que resultaren responsables de acuerdo con las penas y procedimientos establecidos por dicha ley. Si la resolución

⁸ SERRANO Migallon, Op. Cit. pág. 29, 30

administrativa fuese recurrida, y la autoridad la confirmase, ésta de oficio hacia la consignación al Ministerio Público.

El Juez que conociere de la demanda de revocación decretaba, a petición de la parte interesada, la suspensión de la explotación de la marca, aviso o nombre comercial falsificados, imitados o usados ilegalmente, pero siempre y cuando que la parte interesada que promoviera otorgara la fianza a satisfacción del Juez para garantizar los daños y perjuicios en el caso de que fuere revocada la declaración administrativa. En los casos en que la resolución administrativa hubiere quedado firme y una vez que el Ministerio Público consignara el caso al juez competente, éste de oficio mandaría suspender la explotación sin necesidad de requisito alguno.

Finalmente, preveía la facultad de Departamento de la Propiedad Industrial para formular la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, nombre o aviso comercial, que se hacían en contra de la Ley y el derecho de quienes resultasen afectados, para demandar judicialmente su revocación.

1.7 Ley de la Propiedad Industrial.

La Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942, y publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha, se componía de nueve títulos: Disposiciones Preliminares; Patentes de Invención; Marcas; Avisos Comerciales; Procedimiento para la Dictar las resoluciones Administrativas; Publicidad en los Derechos de Propiedad Industrial; Responsabilidades Penales y Civiles y Procedimientos Judiciales.

Regulaba la Propiedad Industrial, las patentes de invención y de mejoras, los nombres y avisos comerciales, las marcas, etc., diferenciando las invenciones patentables y las que no lo eran; la exclusividad del propietario de una patente y los derechos para hacerla valer ante los tribunales.

Prevía los requisitos y la forma para obtenerla ante la Secretaría de la Economía Nacional, plazos de vigencia que eran de quince años improrrogables; los derechos fiscales y la

sanción por no cubrirlos en tiempo; los términos y condiciones para su explotación; la transmisión y expropiación de las mismas; el examen extraordinario de novedad; los casos de invasión por uso; explotación o importación ilegales, la declaración de invasión en estos casos o por importaciones ilegales los que se publicaban en la Gaceta de la Propiedad Industrial comunicándose a la Procuraduría General de la República; y su nulidad o caducidad se hacía administrativamente a petición de parte o de oficio.

Respecto a las marcas, señalaba que quienes la usaran o quisieran usarla para distinguir los artículos que fabricaban o produjeran y denotar su procedencia, podían adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, con las formalidades y requisitos de Ley; distinguía lo que no se admitía como marca, los plazos de renovación, que eran de 10 años y derechos fiscales y la sanción por no pagarlos en tiempo.

Las marcas debía usarse como se registraban, por no explotarse por cinco años, se extinguían, podía otorgarse una copropiedad; las marcas se podían transmitir o enajenar con las formalidades de la legislación civil y registrarse en la Secretaría de la Economía Nacional para que surtieran efectos contra terceros

La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca se hacía administrativamente y se publicaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial, comunicándose a la Procuraduría General de la República, la nulidad o extinción, también se hacía en el ámbito administrativo de oficio o a petición de parte.

Los avisos podían registrarse para uso exclusivo, la publicación duraría diez años, y al cumplirse este pasaría al dominio público.

El nombre se consideraba propiedad de las persona físicas o jurídicas, quienes lo podían utilizar como nombre comercial de manera exclusiva y de defenderlo ante los Tribunales; se podía publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial y el efecto de ésta se duraría diez años y se renovaría indefinidamente por períodos de la misma duración.

La Ley establecía el procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de: nulidad de patente de una marca o de un aviso comercial; invasión de los derechos que confiere una patente; de falsificación; imitación; uso ilegal de una marca o de un aviso comercial registrado y de un nombre comercial publicado o no.

Por lo que se refiere a las responsabilidades penal y civil, se señalaban claramente los delitos especiales y las penas a que se hacían los casos en que procedía la reparación del daño; y establecía; los procedimientos judiciales, tanto en materia civil como penal; los tribunales competentes y las leyes aplicables⁹.

Dicho ordenamiento legal, preveía la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca registrada, se hacía administrativamente por la Secretaría de la Economía Nacional, de oficio o a petición de parte, o del Ministerio Público cuando tenía algún interés la Federación.

En caso de que la marca se considerara imitada, falsificada o respecto de la cual se hacía uso ilegal y había sido registrada conforme a las leyes anteriores a la de 1928, era necesario practicar previamente el examen de novedad. Si resultare que la marca examinada no tenía novedad por existir otro registro anterior que debería prevalecer, no procedía hacer la declaración de imitación, falsificación o uso ilegal, en cuanto a la marca examinada, pero si debía hacerse respecto a la marca primeramente registrada y vigente.

Las resoluciones administrativas dictadas en materia de imitación, falsificación o uso ilegal de una marca, comunicaban a los interesados, así como a las personas a quienes se atribuyan los actos que motivaron la solicitud de declaración correspondiente.

Cuando se trataba de una marca que se empleaba en la forma en que había sido registrada, no podía solicitarse respecto de ella declaraciones de imitación o uso ilegal, con relación a otra marca registrada con anterioridad. En estos casos debía promoverse la nulidad del segundo registro, en los términos y dentro del plazo de tres años que concedía dicho ordenamiento legal.

⁹ SERRANO Migallon, Op. Cit. pág. 32, 33.

1.8 Ley de Invenciones y Marcas.

Esta Ley se expidió el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.

Regulaba las patentes de invención y de mejoras; los certificados de invención; el registro de modelos; los dibujos industriales; los apoyos y facilidades respecto de los derechos solicitados por los trabajadores, las micro y las pequeñas industrias; el registro de marcas, las denominaciones de origen; los avisos; los nombres comerciales; y la protección contra la competencia desleal.

La persona física que realizara una invención o su causahabiente, podía solicitar una patente que le otorgaba el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí o por otros con su permiso; el interesado podía optar, con embargo, por un certificado de invención.

La vigencia de la patente era de 14 años improrrogables contados a partir de la expedición del título y considerando como fecha legal de la patente el día y hora de la presentación de su solicitud; su explotación debería iniciarse dentro de un plazo 3 años; en caso contrario cualquier persona podía solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la concesión de una licencia obligatoria para explotarla.

En cuanto a los dibujos y modelos industriales eran registrables, lo que concedía a su titular el derecho de uso exclusivo por 7 años improrrogables.

Las marcas tanto de productos como de servicios se podían registrar en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo durante 5 años, plazo renovable indefinidamente por periodos iguales; la marca debía usarse tal y como fue registrada; su uso en forma distinta traía como consecuencia la extinción del registro; esto preveía la declaratoria correspondiente; asimismo se podía transmitir por los medios y las

formalidades de la legislación común, sólo surtía efectos a partir de su inscripción en el registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

En materia de denominaciones de origen la Ley las protegía de un uso ilegal el cual era sancionado, así como de las indicaciones tales como "Genero", "Tipo", "Marca", "Imitación", u otras similares que creaban confusión o implicaban competencia desleal.

Los avisos comerciales eran fácilmente diferenciables de otros de su especie, se podían proteger y adquirir el derecho exclusivo de usarlos y de impedir que otras personas hicieran uso de ellos; su registro se regía de manera similar a las marcas y el efecto duraba diez años; no postergables y al terminar el plazo pasaban al dominio público.

El nombre comercial y su uso exclusivo estaban protegidos sin necesidad de depósito o registro, en una zona geográfica en la que se asentaba su clientela efectiva, siempre y cuando la posibilidad de su uso, por un tercero, llevara al error.

En cuanto a las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos; estaban claramente señaladas así como las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para establecer sistemas de inspección y vigilancia; esto además de los recursos administrativos que podían interponerse

1.9 Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. Establecía las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del País, tuviera lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y sus productos; promovía y fomentaba la actividad inventiva de aplicación industrial; impulsaba el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio; Protegía la propiedad industrial regulando las patentes de invención; registros de modelos de utilidad; diseños industriales; marcas y avisos comerciales; nombres comerciales; denominaciones de origen y de secretos industriales; prevenía los actos que atentaban contra la propiedad industrial o que constituían competencia desleal.

1.10 Ley de la Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 (reformada, adicionada y derogada, según corresponda, mediante decretos de 2 de agosto de 1994, 26 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999, 26 de enero de 2004, 16 de junio de 2005 y 25 de enero de 2006 y 6 de mayo de 2009, en dicho medio informativo), ordenamiento legal que define al registro marcario como todo aquel signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma clase o especie.

Asimismo, en el artículo 89 establece la clasificación de las marcas:

- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- Las formas tridimensionales;
- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

En lo referente a los Diseños Industriales, dicho ordenamiento legal considera como registrables solo los diseños industriales que sena nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Además considera como nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

Finalmente, en su artículo 32 establece la clasificación de los Diseños Industriales como:

- Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y
- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

CAPITULO II

FIGURAS JURIDICAS

INVENCIONES

2.1 Patentes

Cuando una persona realiza algún invento, ella misma o su causahabiente, que es la persona que adquiere el derecho de aquella en relación con la invención, por herencia, enajenación o cualquier otro título legal, tiene derecho exclusivo de explotarlo en su provecho. Esta explotación podrá hacerse siempre y cuando se respeten las normas establecidas al efecto en la Ley, y bajo las condiciones que esta fije, con la sola imitación del tiempo establecido.¹⁰

El derecho que se concede por el Estado al autor de una invención, persona física o moral, se conoce con el nombre de patente. No cualquier invento es patentable sino que depende de varias características que contendrá, entre ellas las más importantes son la novedad y la aplicabilidad.

En México, se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte que el invento se refiere. El monopolio consisten en el especial privilegio concedido por el Estado al autor de una invención que reúna determinadas exigencias legales, acreditándose la exigencia de tal concesión con el certificado expedido por el Estado denominado "título de la patente" el cual es expedido por el Poder Ejecutivo a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Nuestra legislación vigente define a una patente como toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para el aprovechamiento por el hombre y así satisfacer sus necesidades concretas.

¹⁰ BECERRA Ramírez, Manuel, Derecho de la Propiedad Intelectual, Una perspectiva Trinacional, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998

Dicho ordenamiento legal establece como patentables aquellas invenciones que sean nuevas, como resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, excepto:

I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;

II. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;

III. Las razas animales;

IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V. Las variedades vegetales.

Sin embargo, la doctrina jurídica nos ofrece diferentes definiciones del término patente:

Para el Maestro Rangel, Medina "La patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales."¹¹

Para el doctor George Gansser, "Las patentes son documentos oficiales por los cuales el Estado garantiza al inventor o su sucesor el derecho exclusivo de explotación económica de su invención durante un número de años determinado. Por lo general, contienen una descripción exacta de la invención y sus ventajas sobre el nivel técnico precedente, procedimientos de elaboración y una definición precisa de la protección solicitada."¹²

¹¹ RANGEL, Medina David, Derecho Intelectual, Editorial MC Graw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998. pág. 23

¹² GEORGE Gansser, La Protección Jurídica de los Medicamentos, en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, David Rangel Medina (coordinador), nums. 25-26 pág. 111

Ambos autores coinciden al señalar que una patente es el documento elaborado por el Estado que otorga al inventor el derecho de explotación exclusiva de su invención en forma temporal. Los titulares de patentes podrán ser personas físicas o morales, y puede tratarse de nacionales o extranjeros.

Por lo que se concluye que las características esenciales de una patente, al mencionarnos que un invento para que pueda ser objeto de protección legal debe cubrir dos condiciones "la novedad" y "el carácter industrial".

Por lo que respecta a la característica de que la invención sea nueva y resulte de una actividad inventiva debemos remitirnos al contenido del artículo 12 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual nos menciona que se considera como nuevo todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica, entendiéndose por estado de la técnica el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.

El mismo precepto legal define como actividad inventiva al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.

En cuanto a la aplicación industrial, se considera como tal a la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica.

Ahora bien, el Lic. Carlos Viñamata Paschkes, nos indica que las patentes de mejoras "están constituidas por elementos novedosos, que mejoran o perfeccionan la técnica, los procedimientos o los productos de las patentes preexistentes. En realidad son patentes de invención, que podríamos clasificar como de diferente grado, pero invenciones al fin."¹³

¹³ VIÑAMATA Paschkes Carlos, La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas, 4 Edición, México, 2007.

Finalmente, por lo que respecta las exclusiones de patentabilidad, las mismas se encuentran incluidas en el artículo 19 de la Ley de la Propiedad Industrial, que son:

I. Los principios teóricos o científicos;

II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;

IV. Los programas de computación;

V. Las formas de presentación de información;

VI. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;

VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIII. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

Finalmente, por lo que respecta a las formas de terminación de una patente, son 5:

Por vencimiento del plazo de vigencia (20 años)

Por falta de pago de las anualidades.

Por caducidad por falta de explotación de la patente

Por nulidad de la patente

Por expropiación de la patente

2.2 Modelos de Utilidad

La Ley de la Propiedad Industrial, considera como modelos de utilidad a “los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad”.¹⁴

Asimismo, nos establece que serán registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial. El registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente.

El modelo de utilidad como creación industrial que es, guarda gran similitud con la patente de invención, lo mismo que con el dibujo industrial y el modelo industrial; pero en tanto que la invención patentable puede consistir en un producto o en un procedimiento, el modelo de utilidad únicamente se refiere a un objeto material y excluye como los diseños industriales toda concepción industrial que signifique un procedimiento; y en tanto que estos últimos tiene como objetivo innovar el aspecto exterior de las cosas para darles un cambio estético, el modelo de utilidad también consiste en dar al objeto una nueva configuración, solo que para mejorarlo funcionalmente en su uso práctico.

Los modelos de utilidad con las invenciones que consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o aplicación.

Entre los objetos de uso práctico a los que puede darse una nueva forma para mejorarlos funcionalmente, se incluyen los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos.

¹⁴ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La vigencia de un modelo de utilidad es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (artículo 29 de la Ley de la Propiedad Industrial).

La protección del modelo de utilidad una vez registrado, atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención y en particular los siguientes:

- I. El derecho exclusivo de explotarlo en su provecho.

- II. El Derecho de impedir a terceros que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el modelo registrado sin su consentimiento.

- III. Facultades para transmitirlo y otorgar licencias para su explotación.

2.3 Diseños Industriales

Un diseño industrial es una creación humana, generalmente un producto industrial, con aspecto peculiar y propio.

Por su parte la Ley de la Propiedad Industrial considera como registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

Estos diseños comprenden a:

- I. Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y

II. Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente.¹⁵

Por su parte el Maestro Rangel Medina, considera a los diseños industriales "como creaciones del espíritu que tiene por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna, de explotar el gusto del público, por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas."¹⁶

El dibujo industrial es una disposición de líneas o de colores que representan imágenes que producen un efecto decorativo original. Es un efecto de ornamentación que da a los objetos un carácter nuevo y específico.

¹⁵ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

¹⁶ RANGEL Medina David, Op. Cit. pág. 43.

El modelo industrial o forma plástica, ésta constituido por una maqueta; por un moldeado, por una estructura.

Dibujo y modelo dan a los objetos un carácter nuevo y específico. Pero en tanto que el dibujo o arte gráfico opera sobre una superficie, el modelo o forma plástica actúa en el espacio.

Son dibujos industriales: alfombras, gobelinos, tapices, prendas de vestir, cortinas, tapetes, no importando el material de que están elaborados.

Estas obras de arte lineal y de superficie tiene toda la índole de dibujos industriales, ya que el común denominador de estas obras artísticas lo constituye su aplicación a la industria, su concepción artística orientada a producir un resultado decorativo a la vez que utilitario. Todas estas manifestaciones advierten la condición de un arte aplicado a la industria conocida como el dibujo industrial.

Son modelos industriales: los envases, relojes, zapatos, sillas, mesas, automóviles, maquinas de coser, lámparas, maquinas de escribir, cascos deportivos, floreros, candelabros, ventiladores, copas, tazas, lentes, ceniceros.

Aquí tiene el carácter de modelos industriales las obras del ingenio humano, no lineales ni de superficie, sino tridimensionales o de volumen, que imprimen a los citados objetos una forma artística.

En las controversias relacionadas con la concesión del registro de un diseño industrial o bien derivadas de la usurpación no autorizada de los mismos, no se requiere de la opinión de algún experto, ya que con el dibujo y con el modelo no se pretende dar soluciones a problemas técnicos, pues el comparativo se puede realizar a simple vista.

Finalmente, la vigencia del diseño industrial es de 15 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente.¹⁷

2.4 Secretos Industriales

La Ley de la Propiedad Industrial considera como secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. Dicha información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

¹⁷ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona.

También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

La información requerida por las leyes especiales para determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos y agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos quedará protegida en los términos de los tratados internacionales de los que México sea parte.

En cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las

medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia. Ningún interesado, en ningún caso, podrá revelar o usar el secreto industrial.¹⁸

2.5 Circuitos Integrados

Para una mayor comprensión del tema, es necesario establecer la diferencia entre un circuito integrado y un esquema de trazado: el primero de ellos comprende un componente electrónico que constituye una de las partes de un aparato electrónico, mientras que el segundo es el diseño de los elementos que componen un circuito integrado cuyo objetivo es definir las funciones electrónicas que a va a realizar el circuito integrado. Por lo tanto la creación que protege la Ley de la Propiedad industrial, es precisamente el esquema de trazado.¹⁹

Por su parte la Ley de la Propiedad Industrial, nos da su propia definición:

I. Circuito integrado: un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté destinado a realizar una función electrónica;

II. Esquema de trazado o topografía: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado;

III. Esquema de trazado protegido: un esquema de trazado de circuitos integrados respecto del cual se hayan cumplido las condiciones de protección previstas en el presente Título, y

¹⁸ CARRILLO Toral Pedro, El Derecho Intelectual en México, Editorial Plaza y Valdez, México 2003, pág. 186- 188.

¹⁹ CARRILLO Toral, Pedro, Op. Cit. pág. 194.

IV. Esquema de trazado original: el esquema de trazado de circuitos integrados que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o común entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación.

Será registrable el esquema de trazado original, incorporado o no a un circuito integrado, que no haya sido comercialmente explotado en cualquier parte del mundo. También será registrable aun cuando haya sido comercialmente explotado de manera ordinaria, en México o en el extranjero, siempre que la solicitud de registro se presente ante el Instituto, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que el solicitante lo explote comercialmente en forma ordinaria por primera vez en cualquier parte del mundo.

Un esquema de trazado que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean habituales o comunes entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados al momento de su creación, sólo será registrable si la combinación en su conjunto se considera original en los términos de la fracción IV del artículo 178 bis 1 de este Título, y cumpla con las demás condiciones señaladas en el párrafo anterior.

Por lo que respecta a la vigencia del mismo, la propia Ley nos menciona que el registro de un esquema de trazado tendrá una vigencia de diez años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

En lo referente a la protección del esquema de trazado, el titular del mismo tiene el derecho a impedir a otras personas que, sin autorización:

I. Reproduzcan en su totalidad el esquema de trazado protegido, o cualquiera de sus partes que se considere original por sí sola en los términos de la fracción IV del artículo 178 bis 1 de esta Ley, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma, y

II. Importen, vendan o distribuyan en cualquier forma para fines comerciales:

- a) El esquema de trazado protegido;
- b) Un circuito integrado en el que se incorpore 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.

El titular del registro de un esquema de trazado podrá demandar daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento de dicho registro hayan explotado sin su consentimiento el esquema de trazado, siempre y cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha de presentación de la solicitud de registro y el esquema de trazado de que se trate cumpla con lo establecido por el primer párrafo del artículo 178 bis-9 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece que para efectos del artículo 229 de esta Ley, los esquemas de trazado protegidos o los circuitos integrados a los que éstos se incorporen deberán ostentar las letras: "M" o "T", dentro de un círculo o enmarcados en alguna otra forma; acompañados del nombre del titular, sea en forma completa o en forma abreviada por medio del cual sea generalmente conocido.

Finalmente, por lo que respecta a la vigencia de los mismos será de diez años, improrrogables, contados a partir de su fecha legal, esto es, del día de la presentación de la solicitud de registro.

SIGNOS DISTINTIVOS

2.6 Marcas

El artículo 88 de la multicitada Ley de la Propiedad Industrial, nos define que se entiende por marca, al mencionar que es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Para el Lic. 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 clase o especie en el mercado."²⁰

Por su parte, el maestro Gabino Eduardo Castejón García, en su libro titulado *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, nos menciona la definición de una marca por diversos autores.; primeramente, nos menciona que el autor Yves Saint-Gal define al registro marcario "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 un signo de adhesión de la clientela."²¹

Continúa exponiendo que Albert Chavanne y Jean-Jacque Burst definen a la marca "como un signo sensible puesto sobre un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros."

Asimismo, menciona que M.Z. Weintein define a la marca "como un signo utilizado para distinguir un producto un servicio con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores."

Alfonso Giambrocono considera que la marca "es cualquier signo distintivo aplicado al producto o fijado en relación al producto (por ejemplo sobre los contenidos del producto mismos) que sea en grado tal, que distinga al producto mismo de otros similares existentes en el comercio."

Renato Corrado, por su parte define a la marca como "un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en el mercado."

²⁰ CARRILLO Toral, Pedro, Op. Cit. pág. 153

²¹ CASTREJON García Gabino Eduardo, Op. Cit. pág. 98,99

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

Arturo Cauqui sostiene que las marcas, “la forma mas típica de un registro de los signos distintivos se aplican a distinguir en el mercado los productos o servicios proporcionados o prestados por su titular, de los productos o servicios de la misma naturaleza que se comercialicen a un tiempo.”

Baylos Carroza indica que la marca “es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad sino en cuanto a ejemplares de una serie.”

En Colombia, Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas definen a la marca “como un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficiencia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela.”

En Costa Rica, Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba define a la marca “como cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros.”

En Guatemala, Eduardo Vázquez Martínez, indica que “son los signos o medios materiales que sirven para señalar y distinguir de los similares los productos fabricados o vendidos por una empresa.”

Para el Lic. Justo Nava Negrete, la marca “es todo signo 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.”²²

²² NAVA Negrete Justo, Derecho de las Marcas, Cárdenas Editor y Distribuidor, Tercera Edición, México 2003.

Por su parte el Dr. Rangel Medina, considera como marca “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.”

Es por todo lo anterior de que se llega a la conclusión de que una marca es una denominación, un dibujo, o una combinación de ambos, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el producto o servicios que pretende distinguir, para que con ello el público consumidor lo identifique y diferencie de otros de la misma especie.

La principal función de una marca es servir como elementos de identificación de satisfactores que genera el sector productivo. Por lo tanto, el análisis principal se debe poner en la eficacia distintiva de la misma, esta eficacia la podemos apreciar desde dos puntos de vista:

Para el empresario, porque le permite distinguir sus productos o servicios de los de los competidores.

Para el consumidor, por que la marca constituye una garantía para obtener el tipo y la calidad de mercancías y servicios que desea elegir los de su preferencia gracias a ella.

Las marcas se clasifican en cuatro tipos, nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales.²³

MARCAS NOMINATIVAS. Son las que nos permiten identificar a un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras. Los nombres propios de las personas físicas pueden ser registrados como marca, siempre y cuando se distingan perfectamente de una marca registrada o de un nombre comercial publicado.

²³ CARRILLO Toral, Pedro, Op. Cit. pág. 155

Como ejemplo podemos citar:

COLGATE

Reg. 56289 Colgate

MARCAS INNOMINADAS. Son aquellas que se reconocen visualmente a través de dibujos, figuras, símbolos, diseños, logotipos o por cualquier otro elemento figurativo que sea distintivo de un producto o servicio.

Como ejemplo tenemos:



Reg. 743003

MARCAS MIXTAS. Son la combinación de las dos anteriores, es decir, es la conjugación de una palabra o conjunto de palabras con una figura o dibujo.

Como ejemplo citaremos:



Reg. 747465 CUPLASA y Diseño

MARCAS TRIDIMENSIONALES. Son las marcas que protegen los envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, siempre que resulten distintivos de otros de su misma especie o clase.

Como ejemplo podemos citar:



Reg. 740095 Innominada

La Ley mexicana considera como fuentes del derecho sobre la marca tanto al primer uso de la misma cuanto a su registro, pero el derecho de exclusividad sobre el signo marcario se obtiene mediante su registro.

Como ya fue mencionado, según el sistema mexicano de la protección marcaria, el derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de su signo distintivo, deberá contar con el correspondiente registro.

Siguiendo con los principios universalmente pregonados por la doctrina y por la mayoría de las leyes extranjeras, la ley mexicana presenta en primer término la regla general que permite saber que signos pueden constituir marcas. Se trata de los que dan satisfacción a las condiciones o funciones, caracteres esenciales y secundarios de la marca.

En segundo lugar, la Ley establece un catalogo formado por denominaciones, figuras, formas, letras, objetos, títulos, etc., que expresamente consideran como no registrables en calidad de marcas, como lo indica el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial señala reglas expresas acerca de las condiciones de la solicitud de registro de la marca, sea determinar quién puede solicitar el registro, bien para saber cómo se solicita, lo mismo que los datos que han de adoptarse en la solicitud,

la documentación que debe acompañarse a la misma y desde luego, la indicación de la autoridad ante quien debe formularse la solicitud.

La marca es especial en el sentido de que solo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada. De aquí que surgen la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente, de modo indiscriminado, cualquier mercancía o servicio, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos o servicios para los que fue registrada. Ello quiere decir, en principio, que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos o servicios de otra clase.

También rige en materia de marcas el principio llamado de territorialidad, según el cual el ámbito de validez y protección de un registro marcario, corresponde y coincide con el territorio nacional, sus efectos no se limitan a una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras.

Finalmente, por lo que respecta a la vigencia de un registro marcario, la misma se encuentra perfectamente definida en el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, que nos indica que el registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

2.7 Avisos Comerciales.

La Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 100 define que es un aviso comercial, al considerarlo aquellas frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, éstos deberán especificarse en la solicitud de registro, si el Aviso Comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento o negociación, sean éstos de la naturaleza que fueren, se

considerará comprendido en una clase especial, complementaria de la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley. El registro no amparará en estos casos productos o servicios, aún cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación.²⁴

Por su parte el Lic. Pedro Carrillo toral nos define al aviso comercial como “las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.”²⁵

De lo que se concluye que un aviso comercial, es el texto publicitario, el slogan comercial con el que se dan a conocer al público, para efectos de su propaganda, los tres signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales.

Con la marca se distinguen mercancías y servicios; con el nombre comercial, se identifican establecimientos comerciales e industriales; con la denominación de origen se identifican los productos procedentes de cierto y determinado lugar geográfico, sin perjuicio de que cada productor los distinga entre sí con su propia marca. Pues bien, con el aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de comunicación para difundir las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen.

La legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, nos indica que el registro de los avisos comerciales se regirá en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas en relación con las marcas. Lo cual significa que la libertad para elegir un aviso comercial o anuncio comercial tendrá entre otras, la limitación que el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial señala para la registrabilidad de los signos marcarios.

²⁴ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

²⁵ CARRILLO Toral Pedro. Op. Cit. pág. 184

Luego entonces, no podrá registrarse un aviso comercial consistente en denominaciones susceptibles de engañar al público o inducir a error, por constituir falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos, servicios o establecimientos que pretendan anunciarse. Tampoco deberá admitirse el registro, como aviso comercial, cuando su contenido sea contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres.

Como ejemplos de avisos comerciales, tenemos a las frases:

A QUE NO PUEDES COMER SÓLO UNA	Reg. 9298
RECUÉRDAME	Reg. 948716
CON SÓLO APRETAR UN BOTÓN	Reg. 39292

Finalmente, por lo que respecta a la vigencia de aviso comercial, esta será de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

2.8 Nombres Comerciales.

Según el artículo 106 de la Ley de la Propiedad Industrial nos señala que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Asimismo, nos indica que quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al Instituto, la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial y para poder obtener la publicación de un nombre comercial, se deberá presentar por escrito al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la solicitud acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

Una vez recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no encontrarse anterioridad procederá la publicación.²⁶

Por lo que podemos definir al nombre comercial como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa o establecimiento de una persona física o moral, de otras que tiene la misma o similar actividad industrial o mercantil.

Existen diferencias substanciales del nombre comercial con la marca, ya que en tanto que el registro marcario tiene por objeto distinguir productos y servicios, el nombre comercial tiene como finalidad distinguir establecimientos, negociaciones y empresas.

Ahora bien, la protección que brinda la Ley de la Propiedad Industrial a la marca presupone el registro de la misma, en tanto que el nombre comercial, se protege sin que sea preciso su registro, bastando para que goce de protección legal el hecho de su uso.

La exclusividad del derecho sólo se reconoce si concurren las siguientes circunstancias:

- Que el nombre de que se trate, efectivamente se éste usando para distinguir una negociación mercantil.
- Que dicha negociación sea conocida dentro de una zona geográfica que puede ser delimitada por la extensión de la clientela efectiva o en su caso, en toda la República.

²⁶ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

- Que el nombre adoptado, usado y conocido, ya sea en una zona geográfica determinada o en todo el territorio nacional, tenga características propias y originales, de manera que de ser usado por un tercero pudiera provocar confusiones o errores entre el público consumidor.
- Que el nombre que se desea publicar no tenga, en lo que sea aplicable, ninguno de los impedimentos legales que existen para que una marca sea registrada.

Aún cuando el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere sin necesidad de su registro, la propia ley prevé la posibilidad de que el nombre comercial sea publicado, con lo cual se producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

Lo anterior, significa por lo tanto, que en el sistema mexicano no se exige el registro del nombre comercial para que su propietario se le reconozca el derecho a su uso exclusivo; pero admite la posibilidad de que el nombre comercial sea publicado, atribuyendo a dicha publicación la consecuencia de establecer la presunción de que ha imperado la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

Así como el registro de la marca tiene una duración de diez años, el efecto de la publicación del nombre comercial tiene limitada su vigencia al mismo periodo de diez años. Y del mismo modo que el registro de la marca puede ser renovado, la publicación del nombre comercial también podrá serlo indefinidamente por periodos de diez años.

Como ejemplos de nombre comercial podemos mencionar algunos:

ESENCIAS Y PERFUMES EUROPEOS	Reg. 20284
HOTEL GENA	Reg. 20339
POLLOS ASADOS ARREOLA	Reg. 20300

Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos.

2.9 Denominaciones de Origen.

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 156 nos proporciona la definición de denominación de origen al mencionar lo siguiente: "Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos."

El Lic. Gabino Eduardo Castrejón García define a la denominación de origen "como aquellos nombres de lugar o de región que se aplican legalmente a un producto agrícola, natural, fabricado, y que denotan una calidad especial de la mercadería, por una combinación particular de elementos presentes en esa circunscripción territorial, tal como las cualidades del territorio, el ingenio de los habitantes, que crean métodos peculiares de manufactura, y otra, que dan reputación única al producto."²⁷

El Estado Mexicano es el único titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las denominaciones de origen pueden aplicarse a diversos productos, tales como productos agrícolas, artesanales e industriales, transmitiéndose información muy importante respecto de su origen geográfico y sobre su calidad y/o sus características inertes, orientando a los consumidores de estos productos en sus decisiones de compra, siendo las denominaciones de origen signos distintivos especiales que indican y garantizan la procedencia y las características singulares de los productos que designan, requieren de

²⁷ CASTREJON García Gabino Eduardo, Op. Cit. pág. 80.

un reconocimiento y protección legal en productos, perimiéndoles el uso colectivo de esa denominación e impidiendo el uso indebido de la misma por parte de terceros.

Por su parte, las denominaciones de origen están siempre constituidas por nombres geográficos, además de que tienen también la función de indicar las cualidades o características que la confieren la zona geográfica de la que proviene un producto en particular.

Las denominaciones de origen se establecen como tales en las leyes a efecto de proteger los intereses de los productores ubicados en esa localidad geográfica, que han hecho esfuerzos continuados y considerables para dar a los productos un renombre justificado.

Las denominaciones de origen son en cierta forma, marcas de un tipo especial. Las marcas ordinarias son, pudiéramos decir, individuales. Las designaciones de origen son marcas cuyo singular llama la atención sobre la procedencia geográfica de la mercancía, y son colectivas en el sentido de que cualquier productor o fabricante de esa circunscripción territorial puede usarla, solo si cumple con los requisitos establecidos para ello. Otra diferencia entre las marca comunes y las denominaciones de origen es que no existe propiedad privada sobre la marca constituida por esas designaciones, pues ningún particular puede apropiársela para sí. En realidad, las denominaciones de origen pertenecen al Estado.

Conviene precisar las diferencias entre las designaciones geográficas o simples indicaciones de proveniencia y las denominaciones de origen. La designación geográfica simple, indica sólo un lugar de producción, manufactura o extracción, constituye simplemente una mención que tiende a identificar las mercaderías por el lugar de fabricación o de producción, sin que para ello signifique título de calidad. Las indicaciones de proveniencia, son descriptivas y no son registrables como marcas. Pueden referirse a una localidad donde ni siquiera los productos tienen algún renombre. Pueden emplear separa designar a un país. No tienen carácter distintivo. Cualquiera las puede usar sin incurrir en responsabilidad.

En cambio, la denominación de origen supone una exclusividad de origen, una calidad mínima o especial. La denominación de origen es en cierta forma un certificado oficial, un título de calidad y en cierto modo constituye una garantía. Tiene un evidente carácter proteccionista, y se refiere siempre a un sitio concreto y circunscrito.

Como ejemplos de denominaciones de origen encontramos entre otras las siguientes²⁸:

SOTOL: Consistente en una bebida alcohólica originaria de la zona geográfica que abarcará todos y cada uno de los municipios que conforman los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 8 de agosto de 2002.

TEQUILA: Consistente en una bebida alcohólica cuyo territorio de origen es el comprendido por el Estado de Jalisco; los Municipios de Abasolo, Ciudad Manuel Doblado, Cuernavaca, Huanímaro, Pénjamo y Purísima del Rincón, del Estado de Guanajuato; los Municipios de Briseñas de Matamoros, Chavinda, Chilchota, Churintzio, Cotija, Ecuandureo, Jacona, Jiquilpan, Maravatío, Nuevo Parangaricutiro, Numarán, Pajacuarán, Peribán, La Piedad, Régules, Los Reyes, Azuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Tingüindín, Tocumbo, Venustiano Carranza, Villamar, Vistahermosa, Yurécuaro, Zamora y Zináparo, del Estado de Michoacán; los Municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán, Jala, Jalisco; San Pedro de Lagunillas, Santa María del Oro y Tepic, del Estado de Nayarit; y los Municipios de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Gómez Farías, González, Llera, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula y Xicoténcatl del Estado de Tamaulipas. Publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de octubre de 1977.

CHARANDA: Consistente en una bebida alcohólica que tiene como zona geográfica de protección a la zona de Uruapan, Michoacán, comprendiendo ésta los municipios de Ario, Cotija, Gabriel Zamora, N. Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Peribán, Los Reyes, S. Escalante, Tacámbaro, Tancítaro, Tangancícuaro, Taretán, Tocumbo, Turicato, Uruapan y

²⁸ www.impi.gob.mx (8 de septiembre de 2009)

Ziracuarétiro. Publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de agosto de 2003.

MEZCAL: Consistente en una bebida alcohólica destilada, que comprende como región geográfica el comprendido por los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, particularmente en el Estado de Oaxaca, la zona denominada de la "Región del Mezcal", comprendiendo los municipios de Solá de Vega, Miahuatlán, Yautepec, Santiago Matatlán Tlacolula, Ocotlán, Ejutla y Zimatlán. Publicada en el Diario Oficial de la Federación fecha 28 de noviembre de 1994.

BACANORA: Consistente en una bebida alcohólica, teniendo como zona geográfica de protección El Municipio de Bacanora se localiza en la Sierra Centro del Estado de Sonora, al este de Hermosillo, colindando al norte con San Pedro de la Cueva y Sahuaripa, al sur con Yécora, al oeste con San Pedro de la Cueva, Soyopa y Onavas, y al este con Sahuaripa y Arivechi. La zona geográfica para proteger la denominación de origen, incluye municipios de las regiones Sierra Centro, Río Sonora y San Miguel; Centro; Sierra Alta, y Sierra Sur. Estos municipios son los siguientes: Bacanora, Sahuaripa, Arivechi, Soyopa, San Javier, Cumpas, Moctezuma, San Pedro de la Cueva, Tepache, Divisaderos, Granados y Huásabas, Villa Hidalgo, Bacadehuachi, Nácori Chico, Huachinera, Villa Pesqueira, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac y Banámichi, Rayón, Baviácora, Opodepe, Arizpe, Rosario, Quiriego, Suaqui Grande, Onavas, Yécora, Alamos, San Miguel de Horcasitas, Ures, Mazatán y La Colorada, todos éstos comprendidos en el Estado de Sonora, el cual se caracteriza por su tradición en la elaboración de "Bacanora". Publicada en el diario Oficial de la Federación de fecha 6 de noviembre de 2000.

OLINALA: Consistente en artesanías de madera. cuya región geográfica queda comprendida el municipio de Olinalá que se localiza al noroeste de Chilpancingo, Estado de Guerrero, entre los paralelos 17 grados 43 minutos y 18 grados 4 minutos norte y entre los 98 grados 39 minutos de longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich, colindando al norte con el Estado de Puebla, al sur con Cualac, al oeste con Ahuacotzingo y Copalillo, y al este con Humuxtitlán, todos estos municipios comprendidos en el Estado

de Guerrero. Publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de Noviembre de 1994.

TALAVERA: con la que se designa al producto artesanal que cumpla con las disposiciones legales aplicables y sea originario de la región geográfica denominada Zona de Talavera, que comprende a los distritos judiciales de Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali, ubicados dentro de los límites geográficos de la entidad federativa de Puebla.

CACFE VERACRUZ: Con la que distingue para amparar el café verde o tostado, teniendo como zona geográfica el Estado de Veracruz. Publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de noviembre de 2000.

CAFÉ CHIAPAS: Con la que se distingue el café verde o tostado/molido, de la especie Coffea Arábica, cultivado y producido en el Estado de Chiapas. La zona geográfica de producción constituye las regiones denominadas: Ocozocoautla, San Cristóbal de las Casas, Copainalá, Comitán, Angel Albino Corzo, Pichucalco, Bochil, Palenque, Ocosingo, Yajalón, Motozintla y Tapachula Diario Oficial de la Federación de 27 de agosto de 2003.

CAFÉ PLUMA: Con la que se distingue el café pergamino, verde convencional, verde de especialidad y tostado, de la especie Coffea Arábica, cultivado en la zona productora de PLUMA en el Estado de Oaxaca. Publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de agosto de 2003.

AMBAR DE CHIAPAS: Con la que se distingue al ámbar que es producido en el Estado de Chiapas, en los términos y condiciones que se fijan en la Norma Oficial Mexicana teniendo como zona geografía el Estado de Chiapas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de junio de 2000.

MANGO ATAULFO DEL SOCONUSCO CHIAPAS: para aplicarse al mango de este genotipo, producido en los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico, Tapachula, Mazatán, Huehuetán, Tuzantán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Escuintla, Acacoyagua y Acapetahua, los cuales conforman la denominada Región del Mango Ataulfo

del Soconusco Chiapas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de agosto de 2003.

VAINILLA DE PAPANTLA: Que ampara el fruto maduro beneficiado de la orquídea *Vanilla planifolia* Andrews [sinónimo de *Vanilla fragans* (Salisbury) Ames]; así como una mezcla de subespecies característica, siendo las más comunes las conocidas como Vainilla Fina (sinonimia "Mansa", con diversos subtipos como "Verde", "Amarilla", "Cazones", "Zozocolco", "Riva Palacio", "Valenzuela", etc.), Vainilla Rayada (sinonimia "Tarro" o "Acamaya"), Vainilla Oreja de Burro y Vainilla Mestiza. Comprende a 39 municipios, correspondientes a los Estados de Veracruz y Puebla.

Del Estado de Veracruz: los municipios de: Papantla, Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, Chumatlán, Coahuatlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre, Mecatlán, Poza Rica de Hidalgo, San Rafael, Tecolutla, Tihuatlán y Zozocolco de Hidalgo, Misantla, la cuenca hidrológica del Río Nautla. Del Estado de Puebla: integrada por los municipios Francisco Z. Mena, Pantepec, Tenapulco, Venustiano Carranza, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacán, Cuetzalan del Progreso, Hermenegildo Galeana, Huehuetla, Jonotla, Jopala, Olintla, San Felipe Tepatlán, Tuzamapan de Galeana, Xicotepec y Zihuateutla. de altitud.

CHILE HABANERO: Que planta clase Angiosperma, subclase *Dicotyledónea*, superorden *Sympétala*, orden *Tubiflorae*, familia *Solanaceae*, género *Capsicum* y especie *C. chinense* Jacq comúnmente conocido como chile habanero en todas sus pigmentaciones y formas posibles cultivado y producido en el Estado de Yucatán.

La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto.²⁹

²⁹ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

CAPITULO III

M A R C A S

3.1 Antecedentes

Al estudiar la historia y evolución de las marcas a lo largo de la historia, es necesario remitirnos a la época prehispánica, en donde los primeros pobladores del valle de Anáhuac, hacían las compras y las ventas por medio de un proceso de permuta, en donde una persona daba lo que le sobraba a cambio de lo que necesitaba, el maíz y el cacao era utilizado para realizar el pago de cosas menores. Nuestros primeros pobladores o se gobernaban por el peso, ni le conocieron, pero tenían diferentes medidas con que distinguir las cantidades y sus números o caracteres con que ajustar sus precios según sus transacciones.

En los pueblos de Anáhuac, no existían las marcas, lo cual encuentra la explicación de por qué las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderías para distinguirlas; por otra parte, la carencia de moneda y el empleo de ciertos artículos como substitutivos se aquella, hace pensar que no eran afectos al empleo de signos o medios materiales distintivos de las mercancías entre sí, del mismo género.

Los anteriores ejemplos percatan el uso de esos medios de distinción, que aunque rudimentarios, servían de identificación o de marcas.³⁰

Otra importante huella prehispánica del signo distintivo, era la existencia de sellos o también llamados pintaderas, utilizados principalmente para servir como instrumentos para decorar con pintura la superficie de la piel humana, posiblemente con una idea ceremonial o religiosa, también eran utilizados para estampar dibujos o tejidos, aunque no hay pruebas demasiado firmes.

³⁰ NAVA Negrete Justo, Op. Cit. pág. 4,5.

Sin embargo, si bien es cierto que no podemos asignarle a los sellos o pintaderas el carácter de marcas de productos, pero si atribuirles o reconocerles alguna de las acepciones del término marca, pues de acuerdo a sus finalidades, es seguro que constituyen el antecedente de las actuales marcas de control o sellos.

Años después del descubrimiento de América, y bajo la Autoridad del Supremo Consejo de Indias, fue creado por los Reyes Católicos, la Casa de Contratación de Sevilla, la cual se ocupaba de todo lo relativo al comercio de las Indias y vigilaba el cumplimiento de las leyes que lo regularon. Por otra parte a Sevilla y a Cádiz se les concedió el monopolio de enviar mercaderías a América y el de recibirlas en ella, dictándose leyes para tal efecto.

La conquista española imprimió al país conquistado una inmensa transformación no sólo en el orden político y moral, sino también en las áreas de la agricultura, la industria y el comercio; impulso la ganadería, introdujo nuevos cereales y cultivos de algunas plantas, pero muy principalmente dio con ello nuevas fuentes de trabajo hasta entonces desconocidas para los indígenas.

En España, después de la conquista fueron tomadas diversas medidas para ejercer el control del comercio en sus colonias, entre las que destacan que todas las mercancías debían de tener sus respectivas marcas, para indicar su procedencia, así como la imposición de penas en caso de incumplimiento.

Por su parte durante la Nueva España, existen indicios sobre el empleo de marcas transparentes de agua o filigrana hispana. También existen noticias sobre el empleo de marcas de fuego, las cuales para su impresión se utilizaba hierro, metal que para ese entonces era desconocido por los indígenas. Asimismo, dichas marcas de fuego eran utilizadas para marcar tanto a los esclavos como al ganado.

De igual manera, existen numerosos ejemplos de marcas empleadas en Roma para las mercaderías más diversas; perfumes, ungüentos, vinos, quesos, piezas de plomo y bronce, vasos de cristal, etc., consistente una en el nombre del fabricante o de la localidad y otras en un signo figurativo.

Con el transcurso del tiempo, el carácter de individuales y personales que tenían las marcas en la antigüedad, tiende a resaltarles importancia, a medida que se estrechan los lazos de unión de los pueblos feudales y empiezan a surgir las grandes nacionalidades bajo el control de poderosos monarcas. Así en un principio las marcas se esfuerzan en proclamar el crédito y prestigio de una ciudad, después el de la clase de la producción y por último son así absorbidas, por las instituciones gremiales que las incorpora en sus instrumentos legales.

En esa época, en la mayoría de los países europeos existían numerosos reglamentos, ordenanzas o estatutos que regularon minuciosamente la gran variedad de oficios que se ejercían en ese tiempo, tales como: cuchilleros, tejedores, alfareros, orfebres, curtidores, manteros, entre otros. A los maestros de estos oficios se les imponía la obligación de poner su señal marca particular en todos los objetos o piezas que concluían, ésta les era dada por los cónsules del gremio el día de su aprobación y carta de examen, a fin de que se asegurase el crédito de las artes y se conociese el progreso de los talleres, pero los hijos o las viudas podían heredar las marcas de sus padres o maridos.

La primera regulación de los signos distintivos en la época del México independiente, tiene su antecedente en el segundo código de comercio de 1884 otorgándoles naturaleza mercantil. Así las cosas, con el paso de los años los registros marcarios fueron regulados por los diferentes códigos de comercio. La primera ley especial en materia de marcas fue la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889, misma que fue evolucionando hasta lo que en nuestros días conocemos como la Ley de la Propiedad Industrial.

3.2 Definición

Como fue mencionado en líneas anteriores el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, nos define que se entiende por marca, al mencionar que “es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

El Lic. Pedro Carrillo Toral, define a la marca como “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 mismo clase o especie en el mercado.”³¹

Por su parte, el maestro Gabino Eduardo Castejón García, en su libro titulado El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, nos menciona la definición de una marca por diversos autores; primeramente, nos menciona que el autor Yves Saint-Gal define al registro marcario 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 un signo de adhesión de la clientela.”³²

Continúa exponiendo que Albert Chavanne y Jean-Jacque Burst definen a la marca como “un signo sensible puesto sobre un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.”

Asimismo, menciona que M.Z. Weintein define a la marca como “un signo utilizado para distinguir un producto un servicio con la finalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores.”

Alfonso Giambrocono considera que la marca “es cualquier signo distintivo aplicado al producto o fijado en relación al producto (por ejemplo sobre los contenidos del producto mismos) que sea en grado tal, que distinga al producto mismo de otros similares existentes en el comercio.”

³¹ CARRILLO Toral, Pedro, Op. Cit., pág. 153.

³² CASTREJON García Gabino Eduardo, Op. Cit., pág. 98,99.

Renato Corrado, por su parte define a la marca como “un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en el mercado.”

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

Arturo Cauqui sostiene que la marca, “es la forma más típica de un registro de los signos distintivos se aplica n a distinguir en el mercado los productos o servicios proporcionados o prestados por su titular, de los productos o servicios de la misma naturaleza que se comercialicen a un tiempo.”

Baylos Carroza indica que la marca como “un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad sino en cuanto a ejemplares de una serie.”

En Colombia, Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas definen a la marca “como un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficiencia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela.”

En Costa Rica, Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba define a la marca “como cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros.”

En Guatemala, Eduardo Vázquez Martínez, indica que “son los signos o medios materiales que sirven para señalar y distinguir de los similares los productos fabricados o vendidos por una empresa.”

Para el Lic. Justo Nava Negrete, la marca “es todo signo 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.”³³

Por su parte el Dr. Rangel Medina, considera como marca “el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.”

Para el Lic. Genaro David Góngora Pimetel, define a la marca como “los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de prestarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.”³⁴

Finalmente, el Lic. Jaime Álvarez Soberanis, en su obra titulada La regulación de las Inventiones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología, nos indica la definición de marca desde un punto de vista económico, al indicar que: “la marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros. En este sentido, la principal función de la marca es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo.”

Continúa exponiendo: “las marcas son parte del proceso de comercialización y consecuentemente repercuten en la generación y expansión de la demanda, así como en general en su evolución, y de esta manera influyen en aquel proceso.

La marca es el vehículo que utilizan las empresas para capturar la clientela y dominar los mercados, y desempeña un papel primordial en la comercialización de mercancías y servicios.”³⁵

³³ NAVA Negrete Justo, Op. Cit..

³⁴ GONGORA Pimentel Genaro, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, t. VI, México, pág. 143.

³⁵ ALVAREZ Soberanis Jaime, La Regulación de las Inventiones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología, Editorial Porrúa, México, 1979. pág. 54

Es por todo lo anterior de que se llega a la conclusión de que una marca es una denominación, un dibujo, o una combinación de ambos, el cual se encuentra íntimamente relacionado con el producto o servicios que pretende distinguir, para que con ello el público consumidor lo identifique y diferencie de otros de la misma especie.

3.3 Naturaleza jurídica.

Desde un punto de vista mercantil tradicional, los derechos de propiedad industrial en general, y las marca en particular, son bienes incorpóreos de la negociación mercantil, tal y como le define el Lic. Arturo David Reyes Lomelín, en su obra intitulada La protección de la marca registrada mediante acciones civiles, quien, al citar al maestro Mantilla Molina define a la negociación mercantil "como el conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios, sistemáticamente y con propósitos de lucro"³⁶

Asimismo, dicho autor distingue los elementos que constituyen la negociación mercantil en incorpóreas y corporales. Entre los elementos incorpóreas se incluyen, entre otros, la clientela, el avío (al que también denomina crédito mercantil) y las marcas como figura de la propiedad industrial.

Sin embargo, si bien es cierto que las marcas son parte integrante de la negociación mercantil, es innegable que existen personas que sin tener el carácter de comerciantes y sin contar con una negociación mercantil en el sentido estricto de la palabra, son usuarios de marcas, por ejemplo las asociaciones civiles, las sociedades civiles, las instituciones asistencia privada, ya que algunas de ellas realizan actividades sin fines de lucro, sin embargo obtienen el registro de algún signo distintivo para que con ello, los usuarios de los servicios que prestan les es más fácil identificarlos.

Siguiendo este orden de ideas, y tomando en consideración que vivimos en una sociedad consumista, la cual crece a pasos agigantados, luego entonces, los insumos que

³⁶ REYES Lomelín Arturo David, La Protección de la Marca Registrada Mediante Acciones Civiles, Editorial Porrúa, México, 2003, pág. 5,6.

encontramos en el mercado día a día se multiplican con gran facilidad, es por ellos que los comerciantes se encuentran en la necesidad de acaparar la clientela, con el único objeto de sobresalir de sus competidores, mediante la implementación de los registros marcarios, ya que esta es la principal arma con que cuentan para distinguir sus productos de los de los competidores y es el único medio con que cuenta el consumidor para identificar los bienes o servicios y con ello elegir el de su preferencia.

Es por ello que aunque la marca es un bien intangible, juega un papel importante en el éxito o fracaso de una empresa, ya que es el principal vehículo promotor del consumismo y por ende del desarrollo económico de un Estado, ya que a estas alturas no se tiene conocimiento de algún país que carezca de marcas, toda vez que ellas se utilizan en todas las naciones, sin importar su régimen político, su estructura socio-económica, sus tradiciones o creencias religiosas, sin embargo algunas veces estamos tan acostumbrados verlas todos los días que pasan desapercibidas, en nuestra vida cotidiana, sin embargo la función económica de la marcas es de vital importancia ya que de ella dependerá que se lleve a cabo con éxito el proceso de comercialización de bienes y servicios.

Así las cosas, y como ya quedó señalado en líneas anteriores, la marca es un signo que sirve para distinguir, productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado, además cumple con una doble función, el primero como ya se dijo es el identificar los productos o servicios de los de un competidor, y por lo tanto posibilita al industrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la elección del público hacia los artículos que elabora o expende. Por el otro, constituye la marca una garantía para los consumidores, que pueden obtener un tipo y la calidad de las mercancías y servicios que desean obtener, y que les merecen confianza, tanto por la uniformidad del producto y por la calidad de los servicios, como por el precio, así como por sus experiencias personales anteriores en relación a las mercaderías y a su prestigio, a los servicios y su eficacia. Las marcas aportan a las mercancías una individualidad y hacen posible reconocer ese producto entre los artículos competidores o análogos.³⁷

³⁷ SEPULVEDA César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Segunda Edición, Editorial Porrúa, México, 1981, pág. 113.

La marca ha de ser distintiva, es decir, que no se confunda con las marcas existentes o con las denominaciones o signos de dominio público y en ello reside su carácter esencial. También ha de tener características de originalidad. Entre más original sea una marca mayor protección encontrará por si misma.

Debe advertirse que las marcas se protegen por la Ley atento a dos consideraciones principales. La primera, para garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia deshonesta y podría decirse que esta ampara el esfuerzo humano, ya sea en su aspecto de inventiva o de originalidad, ya sea en el aspecto económico de utilidad que represente. La segunda finalidad consiste en la protección al público consumidor, por cuanto que la marca hace distinguir entre productos similares, y permite a dicho consumidor conocer la procedencia de los artículos que demanda y es una garantía de calidad uniforme.³⁸

Ahora bien, atendiendo a las ventajas con que cuenta el titular de un derecho marcario, al respecto el Lic. Mauricio Jalife Daher, en su obra Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, nos indica: "la ventaja básica derivada del hecho de registrar una marca es de que su titular obtenga el derecho al uso exclusivo de la misma. Esta exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplear lícitamente esa marca en nuestro país, para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo por lo tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero."³⁹

Finalmente, para el Lic. Jaime Álvarez Soberanis, la marca tiene cinco principales funciones, siendo estas las siguientes:

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

³⁸ SEPULVEDA César, Op. Cit. pág. 115.

³⁹ JALIFE Daher Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial McGraw-Hill, México, 1998, pág. 84.

2. La función de protección, en virtud de la cual define a su titular frente a los presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores, por cuanto es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto.

3. La función de garantía de calidad. En efecto, la calidad de producto es lo que intrínsecamente lo califica, por lo que el consumidor busca adquirir el producto es una calidad determinada, con prescindencia de la empresa que fabrica el producto, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

4. Función de propaganda, por cuanto ello puede constituir un reclame del producto, siendo su fuerza de atracción.

5. La función de proveniencia, en virtud de la cual la marca lleva en sí una referencia de la empresa.⁴⁰

3.4 Clasificación

Como ya fue mencionado en párrafos precedentes, la principal función de una marca es servir como un medio para la identificación de productos o servicios de otros de su misma clase o especie en el mercado, además se indicó también que las marcas se clasifican en cuatro tipos, nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales.

MARCAS NOMINATIVAS. Son las que nos permiten identificar a un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras. Los nombres propios de las personas físicas pueden ser registrados como marca, siempre y cuando se distingan perfectamente de una marca registrada o de un nombre comercial publicado.

⁴⁰ ALVARES Soberanis Jaime, Op. Cit., pág. 56,57.

Como ejemplo podemos citar:

COLGATE

Reg. 56289 Colgate

Al respecto, el Lic. Mauricio Jalife Daher, nos indica que “dichas denominaciones pueden referirse a cosas existentes, o bien puede tratarse de términos fantasiosos, carentes de significado. Puede tratarse de nombre propios, designaciones geográficas, palabras extranjeras o extranjerizantes, siglas, o también marcas que en el pasado se emplearon, e incluso se registraron, cuando su registro ha caducado.”⁴¹

MARCAS INNOMINADAS. Son aquellas que se reconocen visualmente a través de dibujos, figuras, símbolos, diseños, logotipos o por cualquier otro elemento figurativo que sea distintivo de un producto o servicio.

Como ejemplo tenemos:



Reg. 1743003

El Lic. Mauricio Jalife nos indica que “De acuerdo con las disposiciones legales existentes en el mundo entero, no siendo México la excepción, los llamados “diseños” pueden ser adoptados y protegidos legalmente como marca. Al respecto es importante recordar que, para ser objeto de protección legal, la Ley determina que tales signos deben satisfacer,

⁴¹ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit., pág. 90.

al igual que otro medio de identificación, una función distintiva, es decir, poseer el atributo de distinguir un producto o un servicios frente al público consumidor, respecto de otros del mismo tipo o naturaleza.”⁴²

MARCAS MIXTAS. Son la combinación de las dos anteriores, es decir, es la conjugación de una palabra o conjunto de palabras con una figura o dibujo.

Como ejemplo citaremos:



Reg. 747465 CUPLASA y Diseño

MARCAS TRIDIMENSIONALES. Son las marcas que protegen los envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, siempre que resulten distintivos de otros de su misma especie o clase.

Como ejemplo podemos citar:



Reg. 740095 Innominada

El autor Mauricio Jalife señala: “Las formas tridimensionales, para ser registradas, deben ser estáticas, es decir, no pueden registrarse como marca formas tridimensionales animadas o cambiantes, tal como expresamente lo consigna la fracción I del artículo 90 de la LPIL. Asimismo, para que las formas tridimensionales sean registradas como marca, es

⁴² JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit., pág. 91.

necesario que no se trate de una forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza o función industrial de los mismos (artículo 90 fracción III LPI).⁴³

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación coparte dicha clasificación mediante el siguiente criterio que a la letra señala:

Registro No. 170264

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXVII, Febrero de 2008

Página: 2348

Tesis: I.4o.A.612 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. SU CLASIFICACIÓN. En términos generales, las marcas se clasifican en: a) Nominativas, es decir, las que permiten identificar un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras; éstas deben distinguirse fonéticamente y pueden consistir en nombres propios de las personas físicas, susceptibles de registrarse como marca, siempre que no se confundan con una registrada o un nombre comercial publicado, pudiendo carecer de significado y ser caprichosas o de fantasía, tenerlo y ser sugestivas de la naturaleza y características del producto o servicio o, incluso, resultar arbitrarias; b) Innominadas, son figuras que cumplen con la función de una marca y pueden reconocerse en forma visual pero no fonéticamente, ya que su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo; c) Mixtas, que combinan palabras con elementos figurativos que muestran a la marca como un elemento o como un conjunto distintivo; y, d) Tridimensionales, aquellas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros de su misma especie o clase.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

⁴³ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit., pág. 93.

3.5 Formas de adquirir el derecho sobre una marca.

La Ley mexicana considera como fuentes del derecho sobre la marca tanto al primer uso de la misma cuanto a su registro, pero el derecho de exclusividad sobre el signo marcario se obtiene mediante su registro.

Como ya fue mencionado, según el sistema mexicano de la protección marcaria, el derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de su signo distintivo, deberá contar con el correspondiente registro.

Para el Lic. Mauricio Jalife desde el momento en que un producto o un servicio es distinguido con un signo distintivo (palabra, diseño, la combinación de ambos, o por medio de una forma tridimensional), se considera que la marca existe, con independencia de que ésta se registre. Sin embargo, la obtención del registro constituye un reconocimiento oficial de que ese signo reúne los elementos necesarios para ser considerado legalmente como marca.⁴⁴

Ahora bien, el uso de una marca registrada no puede hacerse en perjuicio de otros. Hay limitaciones en cuanto al ejercicio de ese derecho, impuestas por razones de orden público. Por ello es que no puede decirse que el derecho exclusivo de uso que confiere el registro de una marca es absoluto.

3.6 Principio de especialidad

El 29 de septiembre de 2000, México se adhirió al arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas.

Apoyados en el artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial, encontramos que el artículo 59 del reglamento enumera a los 34 productos y los 8 servicios que constituyen dicha clasificación. El hecho de haber logrado la unificación Internacional de estas clases

⁴⁴ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit., pág. 83.

facilita enormemente la labor del registro de las marcas y evita las controversias de la interpretación que le pudiera dar cada país individualmente.

Así las cosas el artículo 51 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que si el solicitante desea aplicar una misma marca a diferentes categorías de productos o servicios, deberá solicitarse el registro de la misma marca para cada mercancía o servicio.

El principio de especialidad de la marca tiene trascendencia para la conservación del registro, pues cuando este se renueva, la renovación deberá referirse al registro que corresponde a la clase para la cual se otorgó. En casos de infracción de derechos a la marca registrada dicha infracción solo apearara por el uso indebido de la marca para los productos o servicios consignados en la solicitud de registro y el titulo ya otorgado y en los casos de infracción, de negativa o de nulidad de la marca.⁴⁵

La clasificación correcta de una marca ayuda a evitar la confusión cuando los productos son de un mismo género, o cuando se utiliza la misma materia prima.

La marca es especial en el sentido de que solo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada. De aquí que surgen la regla general según la cual la marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente, de modo indiscriminado, cualquier mercancía o servicio, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos o servicios para los que fue registrada. Ello quiere decir, en principio, que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos o servicios de otra clase.

Finalmente, se puede dar el caso de que una marca puede ser empleada por varias personas, siempre y cuando distinga productos o servicios diferentes, (con excepción de las marcas de alto renombre o notoriamente conocidas), y no existe impedimento legal alguno, es decir, ambos registro pueden coexistir en el mercado, al ser que los productos

⁴⁵ NUÑEZ Ramírez Alicia Yolanda, Efectos Jurídicos del Uso de la Marca en el Derecho Mexicano, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, 2002, Pág. 68.

o servicios amparados por las mismas pertenecen a clases diferentes, por lo que no pueden confundir al público consumidor.

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio emitido por nuestros más altos Tribunales, el cual a la letra señala:

Registro No. 911361

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Apéndice 2000

Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Página: 473

Tesis: 428

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

MARCAS, CONFUSIÓN. PRODUCTOS DIFERENTES. Para que una marca no deba registrarse, aplicando para ello el artículo 105, fracción XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable, se requiere que los artículos amparados por ambas marcas tengan características semejantes. De manera que si se trata de artículos que no tienen mayor relación entre sí, por su naturaleza y uso, o por las tiendas en que se venden, no hay inconveniente en usar marcas que podrían confundirse, cuando no hay la menor posibilidad de confusión en los productos, o de competencia comercial desleal entre los productores. La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior, ni pueda causar a éste algún desprestigio en relación con la calidad de su producto. Pero cuando los productos a que se aplican las dos marcas son de naturaleza sustancialmente diferente, o se aplican a usos sustancialmente diferentes, y se expenden en comercios sustancialmente diferentes (cuando se trata de establecimientos especializados), no se ve que haya razón para negar el registro de una marca por su posible semejanza o confusión con la otra. Pues en estos casos no podrá haber confusión para adquirir el producto del dueño de la marca anterior, con motivo del registro del otro, ni el productor dueño de la anterioridad podrá sufrir daño en su prestigio ni en su economía con el uso de la otra marca. Ni podrá el dueño de la segunda usar el prestigio de la primera, para vender su producto, ya que ambos productos se encontrarán en esferas diferentes de uso, aplicaciones y expendios comerciales (o departamentos especiales, en comercios generales). Por lo demás, aunque los productos amparados por una marca pertenezcan a una categoría, y la marca se haya expedido en principio para amparar todos los productos de esa categoría, si la realidad es que la marca está destinada a amparar productos de cierta naturaleza y destinados a ciertos usos afines, el registro de esa marca no impide el registro de una segunda marca semejante que se destine a amparar exclusivamente ciertos productos que, aunque pertenezcan a la misma categoría en la clasificación del artículo 71 del reglamento de la ley, sean artículos de naturaleza esencialmente distinta, y de uso y aplicaciones esencialmente distintos, y que esencialmente se venden en comercios de naturaleza también diferente,

como en el caso, por ejemplo, de cepillos para muebles, pisos y tapicería y de cepillos dentales.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época:

Amparo en revisión 21/76.-Johnson & Johnson.-16 de marzo de 1976.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

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

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

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

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

Apéndice 1917-1995, Tomo III, Segunda Parte, página 509, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 693.

3.7 Principio de territorialidad

También rige en materia de marcas el principio llamado de territorialidad, según el cual el ámbito de Valdez y protección de un registro marcario, corresponde y coincide con el territorio nacional, sus efectos no se limitan a una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras.

Lo que se traduce en el hecho de que el principio de territorialidad, de un registro significa que el registro de marca otorgado por las autoridades mexicanas surte efectos en todo el territorio nacional pero no más allá de sus fronteras, o sea, que el registro de marca solicitado y obtenido en México, sólo tiene eficacia en nuestro país debiendo obtener el registro para la misma marca en los otros países para los que se desea su protección, por cuanto que también en ellos rige el principio de especialidad.⁴⁶

⁴⁶ NUÑEZ Ramírez Alicia Yolanda, Op. Cit., pág. 84.

El titular de una marca registrada obtiene el derecho exclusivo al uso en el territorio nacional. Se puede hacer valer este derecho para impedir a otros el uso exclusivo de la marca. No importa en qué lugar del territorio, por más remoto que esté y en donde haya llegado la publicidad ni tenga conocimiento del producto, la validez es indiscutible. Pudiera darse el caso de que dos comerciantes, situados en lugares muy distantes y sin conocimiento, usaran la misma marca.

Por lo que respecta al ámbito de validez de los registros marcarios en nuestro país, el mismo se encuentra contenido en el artículo 1° de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece: “Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.”

3.8 Marcas registrables.

De conformidad con la legislación marcaria vigente, es susceptible de ser registrado como marca:

- I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- II. Las formas tridimensionales;
- III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
- IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Al respecto, el Autor Mauricio Jalife nos indica que de acuerdo con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con la fracción I, cualquier tipo de palabra puede emplearse y ser registrada como marca, siempre y cuando no incurra en alguna de las prohibiciones que la propia ley establece a ciertos términos que no son aptos para ser usados como marca, y que básicamente están contenidos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad industrial.⁴⁷

Dichas denominaciones pueden referirse a cosas existentes, o bien puede tratarse de términos fantasiosos, carentes de significado. Puede tratarse de nombres propios, designaciones geográficas, palabras extranjeras o extranjerizantes, siglas, o también de marcas que en el pasado se emplearon, e incluso se registraron, cuando su registro ha caducado.

De acuerdo con las disposiciones legales existentes en el mundo entero, no siendo México la excepción, los llamados “diseños” pueden ser adoptados y protegidos legalmente como marca. Al respecto es importante recordar que, para ser objeto de protección legal, la Ley determina que tales signos deben satisfacer, al igual que otro medio de identificación, una función distintiva, es decir, poseer el atributo de distinguir un producto o un servicios frente al público consumidor, respecto de otros del mismo tipo o naturaleza.

Por su parte el autor César Sepúlveda nos indica que si bien es cierto que pueden constituir una marca, en primer lugar, las denominaciones visibles, suficientemente distintivas. A pesar de que la palabra visibles no es muy afortunada y puede inducir al error, la verdad es que se trata de denominaciones que tengan representaciones gráficas, esto es, que estén escritas y por lo mismo, no se admiten los sonidos o las grabaciones fonéticas. En otras palabras, se debe tratar de una denominación advertible por cualquiera, para poderla comparar con otra. Por otra parte la Ley requiere que las denominaciones sean suficientemente distintivas.⁴⁸

⁴⁷ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit. pásg. 90.

⁴⁸ SEPULVEDA César, Oficialía de Partes de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual de este Instituto. Cit., pág. 117.

Por denominaciones se debe entender todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarias, mitológicas, de astros, de animales, de vegetales, de la naturaleza, etc., las cuales constituyen cuando están aisladas marcas verbales, pero algunas veces se asocian con otros caracteres y surge una marca compuesta la cual tiene mayor fuerza distintiva.

Una variante de esas marcas nominales se constituye con las llamadas denominaciones de fantasía o arbitrarias, o caprichosas. Así se llaman porque supuestamente no despiertan, la idea del objeto al que se aplican. Se forman caprichosamente por letras, palabras o sonidos adquiriendo un carácter peculiar y propio muy estimable que caree de significado.

En lo que respecta a las formas tridimensionales, el Lic. Mauricio Jalife nos indica que para ser registradas, deben ser estáticas, es decir, no pueden registrarse como marca formas tridimensionales animadas o cambiantes, tal como expresamente lo consigna la fracción I del artículo 90 de la LPI. Asimismo, para que las formas tridimensionales sean registradas como marca, es necesario que no se trate de una forma usual y corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza o función industrial de los mismos (artículo 90 fracción III LPI).⁴⁹

En lo referente a los nombres comerciales, denominaciones o razones sociales, el autor continúa exponiendo: un primer aspecto que llama la atención es la referencia expresa de que los nombres comerciales, las denominaciones o razones sociales constituyan marcas, siempre que no queden comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, siendo que de las demás fracciones, a pesar de que se puede también incurrir en diversas prohibiciones contenidas en dicho precepto, no se hace mención expresa de ello, lo que resulta en una clara incongruencia.

En el caso de los nombres comerciales, no existe desde luego ningún impedimento en que las mismas denominaciones o diseños que los conforman puedan ser también registrados como marca. De hecho, sabido es que una y otra figura tiene diferencias de orientación, a pesar de su aparente superposición, particularmente respecto de la marca de servicio.

⁴⁹ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit., pág. 93.

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

Para que una empresa adquiera derechos de utilización exclusiva, a la manera de las figuras de propiedad industrial, sobre una denominación o razón social, es indispensable que la misma proteja bajo alguna de las instituciones que le son propias, como el nombre comercial o las marcas. Existe la creencia equivocada, de que el solo hecho de que una empresa haya sido constituida con una cierta denominación le confiere a su poseedor el derecho exclusivo para aplicarla en la prestación de servicios o la venta de productos asociados con su objeto.

Por su parte, el Lic. César Sepúlveda nos indica que las razones o denominaciones sociales sólo por excepción constituyen una buena marca, pero en lo general no son adecuadas, por que no poseen cualidades distintivas en lo general. Sus limitaciones son inherentes. No deben se descriptivas de los giros mercantiles que explotan o de las mercancías que expenden. Tienen además el defecto de que las mismas razones sociales pueden ser usadas por varios giros a la vez y existen muchos homónimos. No tienen por otro lado muchas virtudes identificadoras cuando se usan en los productos.⁵⁰

Finalmente, en lo que respecta al registro como de un nombre propio de una persona física, debemos atender a la limitación contenida en la fracción XII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, que determina que no serán registrables como marca los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin el 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. Por lo que se puede concluir que para que se pueda obtener el registro de el nombre propio de una persona

⁵⁰ SEPULVEDA César, Op. Cit., pág. 120.

física, es necesario obtener el consentimiento de ésta o en su defecto de los herederos de la misma, en caso de que haya fallecido.

3.9 Marcas no registrables.

Para obtener el registro de una marca es necesario no incurrir en dentro de las prohibiciones que señala la Ley de la Propiedad Industrial, respecto de los signos distintivos no registrables. Tales prohibiciones están constituidas algunas veces por razones de orden público, otras por razones de cortesía internacional, otras por razones técnicas intrínsecas a las mismas marcas; las demás para prevenir la competencia desleal y para proteger al público consumidor, evitando su indebida explotación y también confusión entre las marcas.⁵¹

Para el Lic. Mauricio Jalife, las causas que determinan que un signo no sea susceptible de ser registrado como marca, se puede englobar en diferentes criterios: por no ser distintivas, por ser descriptivas, por tratarse de símbolos oficiales, por inducir a error o confusión, por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa, por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos.⁵²

Así las cosas y como fue mencionado en líneas anteriores, la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 89 establece que aquellos signos que pueden constituir una marca, sin embargo, el artículo 90 de dicho ordenamiento legal nos indica aquellos signos distintivos que no pueden ser registrados como marca, siendo estos los siguientes:

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

Al respecto, el Lic. Mauricio Jalife, señala que en nuestro país aún se considera como no registrable el caso de las marcas que presentan movimiento, de manera que, en última instancia, para proteger al menos parcialmente dichos signos, es necesario recurrir a

⁵¹ SEPULVEDA César, Op. Cit., pág 121.

⁵² JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit. pág. 103, 104.

registros múltiples, independientes, que comprendan las diversas manifestaciones de la marca. Seguramente la intención del legislador al incorporar esta restricción fue la de buscar mayor seguridad en la constitución de derechos de este tipo, en el sentido de que los mismos puedan identificarse e incorporarse en el registro de manera precisa.

Ésta es una de las formas de protección que consiste en marcas integradas por un holograma, las cuales presentan, según la posición del espectador, distintas imágenes sobrepuesta en la misma superficie, provocando sensación de movimiento, de manera que la única protección disponible es la consistente en obtener registros independientes para cada una de las imágenes contenidas en el holograma.

En el caso de las marcas tridimensionales la prohibición tiene una especial relevancia, ya que existen un gran número de marcas constituidas por este tipo de formas que presentan algún tipo de movimiento. Tal es el caso, por ejemplo, de algunas formas tridimensionales que representan personajes que se asocian con determinados productos o servicios, y que como elemento adicional de atractivo están dotados de algún tipo de movimiento.

En este tipo de casos, la única posibilidad de obtener cierto grado de protección consiste en proteger la forma tridimensional de manera estática, aspirando a que la reproducción no autorizada de dicha forma, aún en expresión animada, sea lo suficientemente similar a la forma registrada como para contar con una acción para inhibirla.⁵³

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;

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

⁵³ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit., pág. 106, 107.

Asimismo, el reconocimiento del derecho al uso exclusivo a través del otorgamiento del registro, implicaría una injustificada ventaja comercial a favor del titular, al excluir a los demás comerciantes de la posibilidad de utilizar ese término para presentar sus productos al público.⁵⁴

Para el autor César Sepúlveda, la razón de la existencia de esta fracción en simple, ya que de aceptarse, equivaldría a constituir a favor de un particular un monopolio sobre el lenguaje que es común a todos y de libre uso.⁵⁵

Por su parte el autor Justo Nava Negrete coincide con tal determinación al establecer que es indudable la ilegalidad e ineficacia de dichos signos para que puedan constituir válidamente signos marcarios, ya que son del dominio público y ninguna persona física o jurídica puede hacerlos objeto de derecho exclusivo, ya que pertenecen al patrimonio lingüístico común y cualquiera puede servirse ellos sin restricción alguna.⁵⁶

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;

Cuando un objeto de arte aplicado, de carácter tridimensional, cae al dominio público, es claro que su condición como tal no impide adoptarlo como marca para distinguir un producto o un servicio, creando un nuevo derecho exclusivo para tales fines y con las limitaciones especiales y temporales propias de este régimen, de la misma manera que una persona, por ejemplo, puede tomar una palabra del diccionario y registrarla como marca para distinguir un determinado producto.⁵⁷

⁵⁴ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit., pág. 107.

⁵⁵ SEPULVEDA César, Op. Cit. pág. 121.

⁵⁶ NAVA Negrete Justo, OP. Cit. pág. 464.

⁵⁷ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit., pág. 110.

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;

Desde un punto de vista particular una marca es descriptiva cuando la misma denota alguna característica o cualidad del producto que pretende amparar.

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso de detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca.⁵⁸

Para el autor Justo Nava Negrete para que una denominación, figura o frase sea considerada como descriptiva, y por lo mismo no sea admisible como signo marcario, significa que aquella evoca la idea o representación del producto o servicios a que se refieren, haciendo alusión directa e inequívoca a los atributos y composición de éstos, es decir, la especie, localidad, destino, valor, presentación, época de elaboración de los productos o de presentación de los servicios.⁵⁹

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.

Al respecto es importante hacer notar que si bien es cierto que la Ley de la Propiedad Industrial, prohíbe el registro de letras, dígitos, colores aislados, sin embargo, si los mismos son acompañados de algún otro signo que les de distintiva podrían ser

⁵⁸ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit. Pág. 115.

⁵⁹ NAVA Negrete Justo, op. Cit. pág. 472.

susceptibles de ser registrados, ya que si en un momento dado se permitiera el registro tanto de letras, números, o colores aislados, en un corto plazo tanto los colores básicos como las letras y/o los números serían registrados y por lo tanto una sola persona tendría el monopolio de los mismos.

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

La finalidad de la inclusión de un supuesto de este tipo es de evitar que simples modificaciones en denominaciones que no serían registrables, puedan justificar la concesión del registro. De hecho, una de las características básicas de este supuesto consiste en que para su actualización invariablemente se requiere de su vinculación con otra de las hipótesis previstas como obstáculos para el registro.⁶⁰

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;

Para César Sepulveda, es obvio, al indicar que dichos objetos no están ni pueden estar en el comercio, y por lo mismo no son susceptibles de apropiación de particulares.⁶¹

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

⁶⁰ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit. Pág. 129.

⁶¹ SEPULVEDA César, Op. Cit. pág. 126.ç

Es importante considerar que al emplear es este precepto la frase las que reproduzca o imiten implica no sólo aquellos símbolos que literalmente sean reproducidos, sino también los que sean similares en grado de confusión, ya que la Ley de la Propiedad Industrial, siempre que utiliza la expresión imitación remite al criterio apuntado.⁶²

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;

La razón es muy simple, por que crearían en un particular el derecho exclusivo sobre los diseños del capital circulante, esto independientemente de las penas previstas por la legislación penal, al sancionar la falsificación de moneda.

En conclusión tanto la acuñación de monedas, como la emisión de billetes dicha actividad es exclusiva del Banco de México, razón por la cual ningún particular puede hacer uso de las atribuciones propias del Estado.

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;

Las recompensas, medallas, diplomas, menciones, premios, condecoraciones o distinciones, honoríficas, representan el trabajo y el esfuerzo, constituyen una consagración a la superioridad, así también son verdaderas recomendaciones a la confianza del público, y sólo a sus titulares corresponde su empleo, que el campo industrial y comercial significa el sello o certificado de la excelencia del artículo recomendando su elección y contribuyen a aumentar su venta a la vez que el crédito y la reputación del establecimiento que los fabrica, y que el competidor que falsamente emplea tales indicaciones no solo engaña al público consumidor, sino que además disputa deshonestamente.⁶³

⁶² JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit. Pág. 132.

⁶³ NAVA Negrete Justo, op. Cit. pág. 487.

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;

Para César Sepúlveda, al finalidad de dicha fracción es proteger al público consumidor, que podría confundirse en cuanto a la calidad u origen de las mercaderías que portan un nombre geográfico como marca, sobre todo, cuando el lugar geográfico coincide con una calidad o una disposición especial de la mercadería.⁶⁴

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;

En el caso de la presente hipótesis, la restricción está basada en la intención de evitar la confusión que podría generar que un determinado comerciante utilice cierta denominación de poblaciones o lugares asociados con ciertos productos, lo que adicionalmente podría redundar en un demérito para los competidores y los propios lugares o poblaciones involucrados.⁶⁵

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;

La razón básica de rechazo es la circunstancia de que la marca se encuentra íntimamente vinculada a una persona o empresa. Es evidente que el nombre e imagen de una persona constituye elementos ligados intrínsecamente a la persona, por lo que su adopción como

⁶⁴ SEPULVEDA César, Op. Cit. pág. 128.

⁶⁵ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit. Pág. 139.

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

Por otro lado, en el caso de que personas cuya fama pública representa una importante ventaja comercial, implicaría una conducta injustificada el hecho de que alguien ajeno a ese prestigio, lo aproveche para su beneficio.⁶⁶

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;

La opción jurídica de que dispone el titular de una creación que por su naturaleza sea protegible de manera paralela en el ámbito de los derechos autorales y de la propiedad industrial para obtener la protección de ambos estatutos. Como término equivalente al de doble protección, la doctrina ha consagrado la expresión protección acumulada, la cual denota también, de manera gráfica, la opción con que cuenta el titular de un derecho contemplado como objeto de tutela en uno de los campos, para complementar o reforzar su cobertura mediante formas legales de protección reguladas por el otro ordenamiento.⁶⁷

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;

Dentro de este rubro de marcas no registrables por tratarse de denominaciones que pueden orillar a confusión, se encuentran el impedimento para registrar como marca las denominaciones geográficas, propias comunes y los mapas, así como los gentilicios,

⁶⁶ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit. Pág. 142.

⁶⁷ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit. Pág. 146.

nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia.⁶⁸

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.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conozca la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que la emplea en relación con sus productos o servicios, así como en conocimiento que se tenga de ella en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. A efecto de mostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por la Ley de la Propiedad Industrial.

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

Este es uno de los casos en que la Ley de la Propiedad Industrial impide el registro de una marca por considerar que la misma está vinculada estrechamente con una persona o empresa, de manera que el impedimento protege no solo los intereses del propietario, sino también los del público consumidor.⁶⁹

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.

⁶⁸ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit. Pág. 153.

⁶⁹ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit. Pág. 155.

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

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

Hay que destacar que la piedra angular del análisis que sirve para determinar cuando una marca puede coexistir con otra para los mismos productos o servicios, constituye la existencia o inexistencia de similitud en grado de confusión entre las marcas de que se trate. Lo anterior se traduce en que la Ley de la Propiedad Industrial determina, como parámetros dominantes en este tema, el que entre marcas que distinguen productos o servicios iguales o similares no puedan presentarse confusión; ello se refleja, en una primera instancia, en la protección que el titular de una marca registrada merece para que su producto o servicio sea fácilmente identificable, pero en segundo momento, esta disposición permite asegurarse que el público consumidor, no cometerá un error por confundir marcas.⁷⁰

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

⁷⁰ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit. Pág. 166.

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.

El supuesto contenido en esta fracción tiene como propósito establecer la base para denegar el registro de una marca cuando los derechos previamente reconocidos descansen en la figura del nombre comercial.

Aplicando un criterio de asociación de productos o servicios equivalente al empleado para determinar la condición para el rechazo entre marcas, en el caso del nombre comercial el precepto lo traslada al giro preponderante del establecimiento, para determinar el alcance de la cobertura del nombre comercial y su consecuente efecto de bloque en relación con solicitudes de marcas.⁷¹

3.10 Formas de terminación del derecho marcario

Las formas de determinación del derecho sobre un signo distintivo son tres, por nulidad, caducidad y cancelación.

NULIDAD.

Para el autor Gabino Eduardo Castrejón García, la institución jurídica de la nulidad se deriva fundamentalmente a vicios de origen ya sea formales o materiales.⁷²

Por otro lado, el Lic. César Sepúlveda menciona que debe hacerse una distinción que existe entre la nulidad del registro y la nulidad de la marca. La nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales. En cambio la nulidad de la marca tiende a la desaparición de ella por entero, y una vez firme la resolución de anulación no existe ningún derecho para usarla.⁷³

⁷¹ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit. Pág. 197.

⁷² CASTREJON García Gabino Eduardo, OP. Cit. pág. 213.

⁷³ SEPULVEDA César, Op. Cit. pág 216.

Al respecto el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial contempla las causas de nulidad de un registro marcario, al establecer:

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

I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

El Lic. César Sepúlveda, menciona que esta causa de nulidad es procedente cuando la marca se obtuvo contraviniendo los supuestos de originalidad y de carácter distintivo que señala la ley o se haya otorgado omitiéndose las formalidades requeridas.⁷⁴

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

Existen varios problemas en relación a esta fracción. En primer lugar debe establecerse esa semejanza en grado de confusión. Aquí son aplicables las reglas relativas a las comparaciones de las marcas. Siguiendo problema es establecer el caso de los productos o de los servicios similares entre la marca registrada y aquella que pretende mejores derechos y cuyo titular solicita la nulidad del registro. Una tercera cuestión tiene que ver

⁷⁴ SEPULVEDA César, Op. Cit. pág 216.

con la prueba del uso ininterrumpido con anterioridad a la fecha de uso declarado por el que la registró. Sin embargo, todos estos obstáculos pueden ser superables.⁷⁵

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

Dicha causal de nulidad sanciona a aquel que ha obtenido un registro de un signo distintivo abusando de la buena fe del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al haber asentados datos falsos al momento de requisitar la solicitud de registro, dichos datos falsos pueden consistir respecto a la fecha de primer uso del registro marcario, la ubicación del establecimiento, etc., en dicho caso y en caso de que se presente una controversia en donde fuera invocada la causal de nulidad contenida en esta fracción, la carga de la prueba le correspondería al titular del registro marcario, ya que es él quien precisamente tiene en su poder los medios de convicción con los cuales le puede demostrar a la Autoridad la veracidad de los datos asentados en la solicitud de registro de marca.

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

Esta causal se presenta con gran regularidad en la práctica, ya que se invoca cuando el titular de un registro considera que los derechos exclusivos que este le confiere, son afectados por la concesión de un registro posterior que ampara una marca igual o confundible, aplicada a productos iguales o similares.⁷⁶

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

⁷⁵ SEPULVEDA César, Op. Cit. pág 216.

⁷⁶ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit. pág 308.

Quién es agente, distribuidor o representante de una empresa extranjera, y tramita por sí las marcas propiedad de la empresa a la que representa, aprovechara para sí su posición lo que esta interpretado como contrario a las más elementales normas de ética comercial y competencia.

Quienes realizan este tipo de registros suelen argumentar que el registro lo realizan en forma preventiva, para impedir que cualquier tercer se apodere de la marca por la vía de su registro, causando un grave menoscabo en la inversión realizada para introducir los productos extranjeros al mercado mexicano.

Sin embargo, en la mayoría de los casos este tipo de conductas se revelan como ventajosas por la negativa de la empresa nacional a ceder los derechos correspondientes a favor de a empresa extranjera. De hecho la posesión de los derechos registrales, se convierte usualmente en fuente de intrincadas disputas, ya que las empresas nacionales que ven peligrar su posición como distribuidoras o representantes de una marca extranjera, acuden a este recurso para negociar mejores bases la prorroga o terminación de los contratos.⁷⁷

Finalmente dicho precepto legal establece los plazos para dar inicio a las acciones de nulidad, al mencionar:

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

⁷⁷ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit. pág 308.

CADUCIDAD

En lo que respecta a las causales de caducidad contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial solo son dos, y están contenidos en el artículo 152, el cual señala:

Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

I. Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

Como fue mencionado en líneas anteriores el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial menciona que un registro marcario tiene una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y podrá renovarse por periodos de la misma duración, luego entonces, si dicho registro no es renovado en los términos establecidos por los artículos 133 y 134 de dicho ordenamiento legal, procede la caducidad del mismo.

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

El Lic. Mauricio Jalife nos indica su punto de vista al señalar que sancionar con caducidad los casos en que la marca materia del registro no es empleada, persigue como fundamento básico evitar la posesión abusiva de derechos, cuando estos no son empleados por su titular. Un principio universal en materia de propiedad industrial consisten en que la preservación de los derechos exige que los mismos sean explotados por su titular, ya que lo contrario supone una posición monopólica injustificada en detrimento de la colectividad. Sin embargo conceder a cualquier interesado la posibilidad de demandar la caducidad de un registro en periodos anteriores al inmediato, es un exceso que deriva en situaciones injustas, ya que si el titular ha reiniciado el empleo de la marca, no existe ninguna razón para privar del uso, y en cambio, ello puede aparejar perjuicios graves para el consumidor.⁷⁸

⁷⁸ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit. pág 318

Por lo que respecta a acreditar el uso del registro marcario, nuevamente recae la carga de la prueba al titular de éste, ya que como fue mencionado con antelación, solo el tiene a su alcance los medios probatorios para acreditar el uso efectivo del registro marcario en el mercado en los productos para los cuales fue registros.

Al respecto y a efecto de acreditar el uso del signo distintivo se debe atender a lo establecido por el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual a la letra señala:

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

Por su parte el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial nos indica que se entiende cuando la marca se encuentra en uso:

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

CANCELACION

La figura de la cancelación de un registro Marcario se encuentra establecida en el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual señala:

Artículo 153. Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el

público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

La disposición materializa uno de los principios inherentes a cualquier regulación de marcas en el mundo o lo que es lo mismo, uno de los principios universales en esta materia. Es claro que el espíritu del precepto es el de preservar los intereses de la sociedad en que ciertas denominaciones cuando han perdido capacidad distintiva, y en cambio, se han convertido en verdaderas designaciones de los productos o servicios correspondiente, pierdan su registro para que pueden cumplir esta función, rompiendo el monopolio que significa el registro de marca a favor de un solo titular.⁷⁹

⁷⁹ JALIFE Daher Mauricio, Op. Cit. pág 321.

ANEXO CAPITULO 3

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA

Productos:

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

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

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

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

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

Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

Clase 7. Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.

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

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

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

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

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

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

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

Clase 15. Instrumentos de música.

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

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

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

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

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

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

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

Clase 23. Hilos para uso textil.

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

Clase 25. Vestidos, calzados, sombrerería.

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

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

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

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

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

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

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

Clase 33. Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

Clase 34. Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

Servicios:

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

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

Clase 37. Construcción; reparación; servicios de instalación.

Clase 38. Telecomunicaciones.

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

Clase 40. Tratamiento de materiales.

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

Clase 42. Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.

Clase 43. Servicios de restauración (alimentación); 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 Jurídicos, Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas.

CAPITULO IV

DISEÑOS INDUSTRIALES

4.1 Antecedentes

Desde los inicios de la era industrial, el diseño ha desempeñado un rol importante en la competencia, a similares precios y capacidad de satisfacer necesidades la demanda se orientaba y orienta a los bienes que ofrecen otras cualidades apreciables, como el diseño. Sin embargo, en la economía moderna la competencia con base en los menores precios es muchas veces sustituida por el ofrecimiento de marcas acreditadas, con base en la propaganda masiva y muy especialmente en el diseño, que tiene una relevancia creciente a medida que, en muchas áreas de la industria, se evoluciona de la producción masiva con altas escalas a la especialización flexible. En algunas ramas de las manufacturas el diseño ha pasado a desempeñar un rol relevante aún en la producción masiva; en otras como la automotriz, adquiere mayores proporciones en la producción de alto costo y de número reducido de ejemplares (autos deportivos).⁸⁰

4.2 Definición

La Ley de la Propiedad Industrial, nos indica lo que debemos entender por Diseño Industrial, al señalar que serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Asimismo, considera nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños. La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado

⁸⁰ PEREZ Miranda Rafael J. Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, Editorial Porrúa, México, 2002, pág. 158.

mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

Asimismo, dicho ordenamiento legal separa a los diseños industriales en:

Dibujos Industriales, considerando a toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y

Modelos industriales, que son aquellos constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Para el autor Rafael Pérez Miranda, el Diseño Industrial “es una creación estética que se manifiesta materialmente en la combinación de formas, líneas, colores incorporados a un bien material, al cual otorga “un aspecto peculiar y propio”; cuando el objetivo de la creación del mismo es su incorporación a un producto que se producirá industrialmente (dibujo industrial) o servir de tipo o patrón para la fabricación de un producto (modelo industrial), se trata de un diseño industrial.”⁸¹

4.3 Clasificación

Nuestra legislación clasifica a los Diseños Industriales como:

Dibujos Industriales, considerando a toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y

⁸¹ PEREZ Miranda Rafael J, Oficialía de Partes de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual de este Instituto. Cit. pág. 158.

Modelos industriales, que son aquellos constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Por su parte el Autor Español Xavier Muñoz O'Callaghan, en su obra "Propiedad Industrial Teoría y Practica" nos proporciona las siguientes definiciones:⁸²

Dibujo Industrial, como toda disposición o conjunto de líneas de colores, o líneas y colores, aplicables como un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinados.

Modelo industrial, lo define como un objeto que puede servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación.

Por lo que dicho autor concluye mencionando que tanto el dibujo como el modelo industrial son patrones que están destinados a aplicarse a productos para facilitar su penetración en el mercado gracias a que producen una impresión estética

4.4 Naturaleza jurídica

Para el Autor Carlos Viñamata Paschkes en nuestro derecho positivo, el diseño industrial se divide en dos grandes conceptos: a) El dibujo industrial, que es de naturaleza bidimensional, y b) El modelo industrial, que es de naturaleza tridimensional.⁸³

Continúa explicando dicho autor que el sujeto del diseño industrial es toda persona física que realice una creación independiente, mediante figuras, líneas o colores, que proporciones a un producto industrial un aspecto nuevo y original, peculiar y propio; indicando además que el objeto lo será toda creación intelectual, independiente, original y

⁸² O'CALLAGHAN Muñoz, Javier y otros, Propiedad Industrial Teoría y Practica, Editorial Centro de Estudio Ramón Areces, S.A., España pág. 94.

⁸³ VIÑAMATA Paschkes Carlos, Op. Cit.

novedosa que difiera en grado significativo de otros diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños, susceptibles de aplicación industrial.

El diseño industrial no solo puede producir formas bellas aplicables a la comercialización de productos, sino que pretende facilitar la penetración en el mercado de los productos a los que se incorpora gracias a que produce un efecto estético, que se basa en la apreciación de la forma por el potencial del consumidor.

El dibujo industrial cubre la creación estética bidimensional, mientras que el modelo hace referencia a las creaciones en tres dimensiones. Sin embargo, de un análisis de la definición legal se deduce que el legislador hace referencia a conceptos de protección totalmente distintos. Efectivamente, el dibujo industrial se define por referencia a la existencia de un dibujo entendido, en un sentido amplio, como disposición o conjunto de líneas o colores. Este dibujo debe poder materializarse en la ornamentación de un producto con fines comerciales y debe ser apto para la utilización industrial; es decir, susceptible de ser reproducido industrialmente.⁸⁴

4.5 Procedimiento para su otorgamiento

Antes de indicar el procedimiento para el otorgamiento del Diseño Industrial, es importante señalar los requisitos que debe cumplir el mismo para poder ser registrable, tal y como lo indica el Lic. Rafael Pérez Miranda, al señalar lo siguiente:

Los diseños industriales deben ser nuevos y susceptibles de aplicación industrial; no se exige una actividad inventiva que se manifieste en un resultado especial. El concepto de nuevo difiere del genérico en el art. 12 inc. I en este caso significa "que sean de creación independiente y difieran, en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseño". Esta modificación, que sustituye a la originalidad exigida en la ley de 1991, reformada en 1994, y que consideramos era más adecuada, se debe a las características estéticas del diseño industrial, diferentes a las claramente

⁸⁴ O'CALLAGHAN Muñoz, Javier y otros, Op. Cit.

técnicas de las invenciones; el legislador, por otra parte, al sustituir "original" por "nueva" ha intentado sin éxito, diferenciar el diseño protegido por la ley de la propiedad industrial de las obras protegidas por la ley de derechos de autor, tarea que debió dejar a cargo de los juristas. En este caso, el acuerdo ADPIC (OMC) habla de diseños nuevos y originales.

Un mal diseño, con poco éxito en su explotación industrial, al igual que un mal poema, es susceptible de protección; únicamente se le exige que no sea "igual o semejante" a otro conocido en el país; que difieran en grado significativo de diseños conocidos. La protección se orienta al carácter estético del diseño y por tanto no se considera protegible cuando el mismo responde a una necesidad técnica y no recibió ningún aporte del diseñador. En efecto, en muchos casos un producto compuesto de diversas piezas necesita de diseños especiales y precios que permitan engarzar una pieza con otra, siendo cada una de las piezas necesarias para lograr el bien final. Si el resultado final sólo comprende estos requisitos descritos, el diseño no será protegible. La Ley de la Propiedad Industrial expresa que "la protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones técnicas (art. 31 párrafo 3º)".

El requisito de aplicabilidad industrial tiene ciertas connotaciones diferentes al exigido para la patentabilidad o registro de las invenciones, en este caso sirve para diferenciar los diseños industriales de los estéticos. Ser muy difícil, sin embargo, lograr una diferenciación precisa en muchos casos, al menos en la abstracción teórica. Los artistas plásticos realizan reproducciones seriadas de sus grabados antes de romper las placas, de los cuales todos tiene la característica de originalidad de ser susceptible de ser protegida por el derecho de autor, la obra estética son las impresiones de las placas, todas y cada una de ellas, no las placas originales. Como contrapartida, es habitual que una persona acaudalada exija un diseño único, no reproducible, de algún bien que habitualmente se comercializa masivamente (un automóvil) lo cual no quitara al diseño su carácter de aplicabilidad industrial. El sentido común indica que los resultados de la impresión del grabado son obras protegidas mediante derechos de autor (la alternativa será proteger las placas como modelo industrial) y el modelo único de automóvil es un diseño industrial protegible como propiedad industrial; las diferencias en cuanto al alcance de la protección no son

demasiadas, pero si y mucho las correspondientes al tiempo de la protección (la vida del titular mas setenta y cinco años como obra de autor, quince años improrrogables como diseño industrial).

También ofrecerá dificultades es deslinde preciso entre el modelo industrial y el modelo de utilidad; en el primero la forma protegida no hace mejor ni más útil al producto, no constituye un elemento determinante de su utilidad sino una calificación estética del mismo. En el modelo de utilidad por el contrario, lo que se protege no es la forma en si misma, sino su utilidad para cumplir los objetivos presupuestos, para dar la solución técnica como contenido del concepto de invención.

Estos criterios teóricos deberán soportar las dificultades derivadas de su aplicación a casos prácticos que se presentaran ante la administración y justicia, a partir de la introducción en México, por primera vez, de los modelos de utilidad; también en este caso la diferencia fundamental radica en el tiempo de la protección: diez años en los modelos de utilidad y quince años en los modelos industriales.⁸⁵

Ahora bien, de conformidad con lo establecido por la publicación realizada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, denominada Guía del Usuario, indica los pasos básicos que debe seguir el inventor para poder registrar un Diseño Industrial, siendo estos los siguientes:

Las solicitudes de registro de diseño industriales pueden presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la Oficinas Centrales o Regionales, así como en las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaria de Economía en el interior de la República. Toda solicitud debe presentarse en forma escrito y redactada en idioma español.

⁸⁵ PEREZ Miranda Rafael J., Op. Cit., pág. 159.

Las solicitudes de registro de diseño industrial pueden ser presentadas por el inventor o su cesionario, es decir, el que adquiere por cualquier título legal los derechos del inventor. Además en ambos casos pueden ser presentados a través de un representante legal.

Los documentos básicos para la presentación de las solicitudes son los siguientes:

1. Solicitud debidamente llenada por triplicado y con firma autógrafa en cada tanto.
2. Comprobante de pago de la tarifa.
3. Descripción del diseño y reivindicaciones por triplicado.
4. Dibujo(s) o fotografía(s) por triplicado.

Las hojas que contengan la descripción y reivindicación, deberán ordenarse y numerarse consecutivamente y las hojas que contengan los dibujos deberán numerarse por separado (1/3, 2/3, 3/3) y ambas deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

1. En papel blanco tipo Bond de 36 kg.
2. Ser legibles, de tal manera que puedan reproducirse por fotografía, procedimientos electrostáticos, offset y microfilme.
3. ser de formato rectangular de 21.5 x28 cm. (tamaño carta) o de formato A4 (21 x 29.7 cm.).
- 4 Utilizarse sólo un lado y en sentido vertical.
5. Tener los siguientes márgenes en blanco:
Mínimos de 2 cm. en el superior, en el inferior y en el derecho; 2.5 cm. en el izquierdo.
Máximos de 4 cm. en el superior e izquierdo; 3 cm. en el derecho; y 3 cm. en el inferior.
6. Las hojas que contengan los dibujos deberán presentarse sin marco y tendrán una superficie utilizable que no excederá de 17.5 x 24.5 cm.
7. No presentar arrugas, ni rasgaduras o enmendaduras.
8. Estar razonablemente exentas de borraduras y no contener correcciones, tachaduras, ni interlineaciones.

La escritura de los textos de la descripción y reivindicación deberá:

1. Ser mecanografiada o impresa.
2. Hacerse con un espacio entre líneas de 1 ½ o doble espacio.
3. Hacerse con caracteres cuyas mayúsculas no sean inferiores a 0.21 cm. de alto y con color negro indeleble.

La descripción deberá:

1. Indicar la denominación (o el título) del diseño, tal y como se señala en la solicitud.
2. Deberá contener la enumeración de los distintos dibujos, haciendo referencia a ellos.

Los dibujos deberán:

1. Enumerar consecutivamente, de acuerdo con la descripción (dibujo1, dibujo 2, etc.).

Una vez establecidos los requisitos de forma que debe contener la solicitud de registro de un diseño industrial, es importante mencionar la forma en que debe realizarse la descripción del diseño que se pretende someter a registro, ya que dicha descripción se realiza con el objeto de dar a conocer el producto, por lo que la misma deberá de hacerse en forma clara, como lo establecen los artículos 33 y 34 de la Ley de la Propiedad Industrial, anexando una reproducción grafica o fotográfica del diseño correspondiente y la indicación del género del producto para el cual se utilizará.

En la descripción de las figuras deberá expresarse como reivindicación la denominación del diseño industrial seguido de las palabras "tal como se ha referido e ilustrado".

Una vez presentada la solicitud se procede a la realización del examen de forma para verificar que los documentos e información necesarios, según la Ley de la Propiedad Industrial, estén debidamente integrados en el expediente de la solicitud de registro, para posteriormente realizar el examen de fondo.

Una vez realizado el examen de fondo, si la solicitud reúne los requisitos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial, se notifica al solicitante para que proceda a efectuar el

pago de la tarifa por la expedición del título y en su caso, pagará una o cinco anualidades. Efectuado el pago, se procede a la elaboración y entrega del título correspondiente. Deberán pagarse posteriormente las demás anualidades para la conservación de los derechos de propiedad industrial, en el tiempo y forma que señale la tarifa.

Para la efectividad en los trámites, es importante que se entregue la documentación completa y correcta de la solicitud de registro de Diseño Industrial, tomando en cuenta que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene un plazo hasta de tres meses para emitir primera respuesta que corresponde a la fase del Examen de Forma de la Solicitud.

La concesión de la solicitud de registro será dentro de los doce meses siguientes a la fecha de presentación para el caso de las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos para la normatividad aplicable y en las cuales no haya mediado un oficio de requisitos.

Una vez que el solicitante ha obtenido el registro de su diseño industrial, para la conservación de los derechos derivados del mismo, el titular deberá de realizar los pagos de las anualidades que establece la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Finalmente, es importante mencionar que a Ley de la Propiedad Industrial establece que el titular de una patente o registro de diseño industrial o modelo de utilidad deberá explotarlo, por si mismo o a través de un licenciatario, por lo que el titular cuenta entonces con el derecho exclusivo para el uso y explotación de dicho registro de diseño industrial, así como cuenta con el derecho de impedir que un tercero explote dicho diseño dentro del territorio nacional sin su autorización.

Todo lo expuesto en líneas anteriores, tiene sustento legal en lo establecido por los artículos 33, 34, 35, 37, 38, 38 bis, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 55 bis, 56, 57, 58, 59 y 60, preceptos legales que por su importancia serán transcritos:

Artículo 33. A las solicitudes de registro de diseños industriales se anexarán:

I.- Una reproducción gráfica o fotográfica del diseño correspondiente, y

II.- La indicación del género del producto para el cual se utilizará el diseño.

Artículo 34. La descripción que se realice en la solicitud deberá referirse brevemente a la reproducción gráfica o fotográfica del diseño, en la que se indicará, en forma clara, la perspectiva desde la cual se ilustra.

Artículo 35. En la solicitud deberá expresarse como reivindicación la denominación del diseño industrial seguido de las palabras "Tal como se ha referido e ilustrado".

Artículo 37.- La tramitación del registro de los diseños industriales se llevará a cabo, en lo conducente, conforme a las reglas contenidas en el Capítulo V del presente Título, a excepción de los artículos 45 y 52.

Ahora bien, como dicho artículos nos señala, para efectos de la tramitación del registro de un diseño industrial se deben de aplicar las reglas contenidas en el Capítulo V de la Ley de la Propiedad Industrial, a continuación señalaremos los artículos aplicables al presente caso.

Artículo 38. Para obtener una patente deberá presentarse solicitud escrita ante el Instituto, en la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de este último, la denominación de la invención, y demás datos que prevengan esta Ley y su reglamento, y deberá exhibirse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo.

La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación.

Artículo 38 BIS. El Instituto reconocerá como fecha de presentación de una solicitud de patente a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada, siempre que la misma cumpla con los requisitos previstos en los artículos 38, 47 fracciones I y II, 179 y 180 de esta Ley.

En el caso de que a la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no cumpla con los requisitos señalados en el párrafo anterior, se tendrá como fecha de presentación aquella en la que se dé el cumplimiento correspondiente.

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

El reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al Instituto.

Artículo 39. La patente podrá ser solicitada directamente por el inventor o por su causahabiente o a través de sus representantes.

Artículo 40. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.

Artículo 41. Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

I. Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;

II. Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud. Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad, y

III. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos que señalen los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento, y

IV. (Se deroga).

Artículo 42. Cuando varios inventores hayan realizado la misma invención independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente pertenecerá al que tenga la solicitud con fecha de presentación o de prioridad reconocida, en su caso, más antigua, siempre y cuando dicha solicitud no sea negada o abandonada.

Artículo 43. La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo.

Artículo 44. Si la solicitud no cumple con lo establecido en el artículo anterior, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conservando como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo el solicitante no ha realizado la división, se tendrá por abandonada la solicitud.

Si el solicitante cumple con lo previsto en el párrafo anterior, las solicitudes divisionales no serán objeto de la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta Ley.

Artículo 46. El proceso y maquinaria o aparatos para obtener un modelo de utilidad o un diseño industrial serán objeto de solicitudes de patente independientes a la solicitud de registros de estos últimos.

Artículo 47. A la solicitud de patente se deberá acompañar:

I. La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante

para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención.

En caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el Instituto, conforme a lo establecido en el reglamento de esta Ley;

II. Los dibujos que se requieran para la comprensión de la descripción;

III. Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción, y

IV. Un resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica.

Artículo 48. Cuando una solicitud de patente deba dividirse, el solicitante deberá presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, excepto la documentación relativa a la prioridad reclamada y su traducción que ya se encuentren en la solicitud inicial y, en su caso, la cesión de derechos y el poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban, no sufrirán alteraciones que modifiquen la invención contemplada en la solicitud original.

Artículo 49. El solicitante podrá transformar la solicitud de patente en una de registro de modelo de utilidad o de diseño industrial y viceversa, cuando del contenido de la solicitud se infiera que éste no concuerda con lo solicitado.

El solicitante sólo podrá efectuar la transformación de la solicitud dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su presentación o dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que el Instituto le requiera para que la transforme, siempre y cuando la solicitud no se haya abandonado. En caso de que el solicitante no transforme la solicitud dentro del plazo concedido por el Instituto se tendrá por abandonada la solicitud.

Artículo 50. Presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere

necesario, o se subsanen sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud.

Artículo 53. Una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el pago de la tarifa que corresponda, el Instituto hará un examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 16 de esta Ley, o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de esta Ley.

Para la realización de los exámenes de fondo, el Instituto, en su caso, podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializados.

Artículo 54. El Instituto podrá aceptar o requerir el resultado del examen de fondo o su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes, o en su caso, una copia simple de la patente otorgada por alguna de dichas oficinas extranjeras.

Artículo 55. El Instituto podrá requerir por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, presente la información o documentación adicional o complementaria que sea necesaria, incluida aquella relativa a la búsqueda o examen practicado por oficinas extranjeras; modifique las reivindicaciones, descripción, dibujos, o haga las aclaraciones que considere pertinentes cuando:

I. A juicio del Instituto sea necesario para la realización del examen de fondo, y

II. Durante o como resultado del examen de fondo se encontrase que la invención tal como fue solicitada, no cumple con los requisitos de patentabilidad, o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de esta Ley.

Si dentro del plazo a que se refiere este artículo el solicitante no cumple con el requerimiento, su solicitud se considerará abandonada.

Artículo 55 BIS. Los documentos que se presenten en cumplimiento de alguno de los requerimientos a que se refieren los artículos 50 y 55 de esta Ley, o en el caso de enmiendas voluntarias, no podrán contener materias adicionales ni

reivindicaciones que den mayor alcance al que esté contenido en la solicitud original considerada en su conjunto.

Sólo se aceptarán enmiendas voluntarias hasta antes de la expedición de la resolución sobre la procedencia o negativa de otorgamiento de la patente a que se refieren los artículos 56 y 57 de esta Ley.

Artículo 56. En caso que el Instituto niegue la patente, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

Artículo 57. Cuando proceda el otorgamiento de la patente, se comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y presente ante el Instituto el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título. Si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple con lo establecido en el presente artículo, se le tendrá por abandonada su solicitud.

Artículo 58. El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refieren los artículos 44, 50, 55 y 57 de esta Ley, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en los artículos antes referidos.

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

Artículo 59. El Instituto expedirá un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el mismo se hará constar:

- I. Número y clasificación de la patente;
- II- Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide;

III- Nombre del inventor o inventores;

IV- Fechas de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida en su caso, y de expedición;

V. Denominación de la invención, y

VI. Su vigencia.

Artículo 60. Otorgada la patente, el Instituto procederá a hacer su publicación en la Gaceta, que contendrá la información a que se refieren los artículos 47 fracción IV y 59 de esta Ley.

4.6 Vigencia

De conformidad con lo establecido por el artículo 36 de la Ley de la Propiedad Industrial, el registro de un diseño industrial tendrá un vigencia de 15 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente (anualidades).

CAPITULO V

MARCA TRIDIMENSIONAL Y EL DISEÑO INDUSTRIAL, NOTAS AL RESPECTO.

Durante el desarrollo de la presente investigación se pretendió realizó un análisis entre los diseños industriales y las marca tridimensionales, la relación que existe entre ambos y la disyuntiva al tratar de determinar que es más conveniente solicitar el registro de una forma tridimensional por medio de un registro marcario, o tratar de darle protección solicitando su registro como diseño industrial, esto en atención a la prioridad que se tenga al momento de solicitar el registro, ya sea por la apariencia estética del producto, o para identificar el productos en el mercado de otros de su misma especie.

Como quedó señalado en capítulos anteriores, una marca es aquel signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, y que las marcas tridimensionales son aquellas que protegen los envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, siempre que resulten distintivos de otros de su misma especie o clase. En tanto que nuestra legislación nos indica que se debe entender por diseño industrial al señalar que serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.⁸⁶

El registro de una marca tridimensional no atiende únicamente a la envoltura, envase o empaque del producto, sino que también se puede solicitar la protección del productos mismo, para hacerlo más novedoso y atractivo al consumidor, por ejemplo, se podrá solicitar el registro de una paleta de caramelo alguna forma determinada ya sea la figura de una animal, un personaje, una fruta, etc., siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la legislación aplicable, es decir, que se trate de un cuerpo presentado en tres dimisiones, que pose alto, ancho y profundidad y que ocupe un volumen físico en el espacio, siempre y cando distinga al producto y que no corresponda a una forma usual en el mercado.

⁸⁶ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Siguiendo este orden de ideas, existen ciertas ventajas y desventajas al momento de cuestionar a cerca de registrar una forma tridimensional como diseño industrial o bien, pretenderle otorgar protección mediante el su registro como marca tridimensional.

En primer término, mediante el diseño industrial se protege la apariencia física de un producto, y el requisito que solicita la Ley de la Propiedad Industrial, es que sea nuevo y que tenga aplicación industrial, es decir, el carácter de un Diseño Industrial, es esencialmente estético, sin importar los rasgos o características técnicas del producto o artículo al que se aplica, en tanto que la marca tridimensional deberá de ser distintiva del producto o productos para los que sea solicitada.

En segundo lugar, como el derecho amparado por un registro de diseño industrial no se encuentra conferido únicamente a un grupo determinado de productos, se puede obtener el registro de este y puede ser aplicado a una infinidad de productos, ya que el derecho conferido por dicho registro ampara la apariencia física del mismo, en tanto que el derecho amparado por el registro de marca tridimensional únicamente protege aquellos productos mencionados en el título mismo, es decir, si el titular marcario pretendiera ampliar la protección de dicho registro marcario, deberá de solicitar el registro como marca tridimensional en todas las clases en las que pretenda aplicar la marca.

Como siguiente referencia, encontramos que un registro marcario tiene una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca, y que esta puede ser renovada indefinidamente por períodos de diez años; en tanto que el registro de un diseño industrial cuenta con una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente, una vez transcurrido dicho término, el diseño industrial será del dominio público, por lo que el titular ya no contara con el derecho de impedir que el mismo sea reproducido o explotado por un tercero.

En cuanto a plazos, por lo que respecta a la marca tridimensional, una vez que ingresa la solicitud de registro de marca, si el solicitante cumple con los requisitos de forma y de fondo establecidos por la Ley de la Propiedad Industrial, en un plazo aproximado de seis

meses obtendrá el registro del signo distintivo que pretende amparar, en tanto que el Diseño Industrial, una vez ingresada la solicitud, si esta cumple con los requisitos de forma y de fondo establecidos por la Ley de la Propiedad Industrial, obtendrá el registro de su diseño en un plazo aproximado de 18 meses.

Ahora bien, por lo que respecta a costos, en tratándose de marcas tridimensionales, el solicitante deberá de cubrir el pago de \$2167.83 (Dos mil ciento sesenta y siete pesos 83/100M.N.) por concepto de estudio de una solicitud para el registro de una marca hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título, una vez obtenido el mismo, este tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca, transcurrido dicho término, el titular deberá solicitar la renovación del registro marcario, trámite que tiene un costo aproximado de \$2526.09 (Dos mil quinientos veintiséis pesos 09/100M.N.).

Por su parte, por lo que respecta al Diseño Industrial, el pago de derechos por la presentación de una solicitud de registro de Diseño Industrial tiene un costo de \$1899.13 (Un mil ochocientos noventa y nueve pesos 13/100 M.N.), y si dicha solicitud cumple con los requisitos de forma y de fondo establecidos por la Ley de la Propiedad Industrial, se indicará al solicitante que deberá de realizar el pago por concepto de la expedición del título, el cual tiene un costo de \$591.30 (Quinientos noventa y un pesos 30/100M.N.), y asimismo, el titular deberá de realizar el pago de las anualidades, por lo que deberá cubrir un costo de \$420.87 (Cuatrocientos veinte pesos 87/100 M.N.), por cada anualidad de la primera a la novena, a partir de la décima, por cada una deberá realizar el pago de \$743.48 (Setecientos cuarenta y tres pesos 48/100 M.N.), hasta los 15 años de vigencia del mismo. Las cantidades expresadas en líneas precedentes fueron expresadas sin IVA.⁸⁷

Como siguiente referencia, debemos de tomar en consideración que un diseño industrial puede ser bidimensional o tridimensional, es decir, en una dimensión o en dos dimensiones, en tanto que una marca tridimensional necesariamente debe dese en tres dimensiones, es decir, tener ancho, alto y profundidad.

⁸⁷ www.impi.gob.mx

La Ley de la Propiedad Industrial, no contempla restricciones al momento de registrar un diseño industrial, ya que el único requisito establecido es que el diseño sea nuevo y que tenga aplicación industrial, es decir, que el gobernado puede solicitar el registro de cualquier forma, siempre y cuando ésta no se parezca a otra previamente registrada; en tanto que tratándose de marcas tridimensionales, la legislación establece ciertas restricciones, mismas que aparecen en el artículos 90, el cual señala:

Ley de la Propiedad Industrial

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;

...

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;

...

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.

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio que a la letra señala:

Registro No. 188179

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIV, Diciembre de 2001

Página: 1759

Tesis: I.9o.A.18 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

MARCAS. NO PROCEDE EL REGISTRO DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES SI SON DESCRIPTIVAS DEL PRODUCTO. De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, no son registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, por lo que si la figura tridimensional que se pretende registrar es descriptiva del producto que se desea registrar, se ubica en el supuesto cuya prohibición contempla el numeral en cita. No obsta a lo anterior, el hecho de que se manifieste tener registrada como marca la misma forma tridimensional en otro país, pretendiendo la aplicación del punto 1, inciso A, del artículo 6 quinquies, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1976, en virtud de que dicha disposición únicamente resulta aplicable cuando proceda el registro definitivo y no en un trámite distinto como en el caso de que sólo se efectuó el examen de novedad correspondiente.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 3349/2000. Square D Company. 25 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: Ángel Corona Ortiz

Como siguiente punto, es preciso mencionar que al momento de iniciar un procedimiento de declaración administrativa de infracción derivada del uso no autorizado de un registro marcario tridimensional o de un diseño industrial, la Autoridad competente, al momento de admitir a trámite dicho procedimiento, es necesario que el solicitante acredite tanto la titularidad, como la vigencia del registro base de la acción, lo cual es muy sencillo, la titularidad del registro la acredita mediante la exhibición del título mismo, ya sea en original o en copia certificada, para el caso de que el título originalmente haya sido otorgado a favor de otra persona se deberá de exhibir el correspondiente oficio de transmisión de derechos o de cambio de titular según sea el caso, con lo que se acredita la titularidad del registro; ahora bien para acreditar la vigencia de derechos del mismo, tratándose de marca tridimensional, dicha vigencia se desprende del título mismo, sin embargo, si la solicitud de infracción fuese presentada después de los diez años de vigencia del mismo, entonces deberá de presentar el oficio de renovación del registro marcario; en tratándose de diseño industrial, el accionante acreditara la vigencia del mismo siempre y cuando acredite haber realizado el pago de las anualidades correspondientes.

Asimismo, cuando se inicia un procedimiento de solicitud de declaración administrativa de infracción, si el derecho base de la acción deriva de un registro de marca tridimensional, le compete a la Dirección Divisional de Protección a la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la tramitación y resolución del mismo, en tanto que si

el interés jurídico recae sobre los derechos derivados de un Diseño Industrial, antes de realizar el proyecto de resolución se deberá solicitar la opinión técnica respectiva a la Dirección Divisional de Patentes, para que un técnico especialista en la materia realice el pronunciamiento correspondiente.

Una vez visto lo anterior, el comerciante o industrial, ya sea persona física o moral tomara la decisión sobre si solicita el registro como marca o como diseño, el caso es que realice el trámite, ya sea por uno o por el otro, lo anterior con el objeto de que el público consumidor identifique su producto, respecto de los productos competidores.

Finalmente, se realizará una tabla comparativa entre las ventajas y desventajas que tiene una figura respecto de la otra:

	MARCA	DISEÑO INDUSTRIAL
Requisitos para su registro.	Que sea distintiva, es decir que sea capaz de distinguir productos o servicios de otros de su misma clase o especie en el mercado.	Que sea nuevo y susceptible de aplicación industrial.
Alcance de la protección.	Solo a determinados productos o servicios, es decir se debe de solicitar el registro de la marca por cada una de las clases en las que se pretenda obtener la protección.	Puede proteger infinidad de productos o servicios.
Vigencia.	Diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, y el mismo puede ser renovado indefinidamente.	Quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Tiempo	Seis meses.	Dieciocho meses.

aproximado del trámite.		
Dimensiones a proteger	Tridimensional	Bidimensional o Tridimensional.
Vigencia de derechos.	Diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, y el mismo puede ser renovado indefinidamente, no se pagan anualidades.	Está supeditada la vigencia de derechos al pago de las anualidades.
Pago de anualidades.	No aplica.	Si aplica.
Procedimiento contencioso.	No necesita opinión técnica para emitir la resolución.	Se necesita la opinión técnica correspondiente para emitirla resolución.

CONCLUSIONES

PRIMERA.

Una marca es todo signo visible, sea este una palabra, un diseño, la combinación de ambos, o bien una forma tridimensional, la cual tiene por objeto que el público consumidor al cual están destinados los productos o servicios a los cuales se va a aplicar el mismo, tenga la capacidad de distinguirlos de algunos otros que se encuentren en el mercado, con el objeto de atraer la clientela, para después conservarla y aumentarla.

Una vez visto lo anterior, concluimos que una marca es un bien intangible, que forma parte de los activos de una empresa, cuyo valor deriva del prestigio y reputación que la misma tenga en el mercado, gracias a la promoción y empuje que haya realizado el titular de la misma, con el objeto de obtener un lugar privilegiado en el mercado y que el público consumidor identifique fácilmente los productos o servicios, para los cuales fue concedida.

Es posible determinar que el valor de un registro marcario no depende de cuán grande es la empresa o persona que ostenta la titularidad de la misma, dependerá entonces del prestigio y reputación que el titular de la marca, en cuanto a la calidad del producto o la forma en que se presta el servicio.

Ahora bien, entre los derechos que ostenta el titular de un registro marcario, se encuentra el derecho de explotación en forma exclusiva, es decir, que el titular es el único facultado para la utilización del registro marcario, en los productos o servicios para los cuales fue concedido, así como de impedir que un tercero haga uso del mismo, ya sea en forma igual o parecida en grado de confusión, sin el consentimiento del titular, concediendo le a éste último la facultad de iniciar diversas acciones legales para impedir que otra persona obtenga un lucro indebido derivado de la reputación intrínseca de la marca misma.

Los derechos amparados por el registro marcario tienen una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, y dicho derecho podrá ser renovado por un periodo igual y en forma indefinida.

SEGUNDA.

Por su parte un Diseño Industrial es aquel objeto que sea nuevo, que no exista algo parecido que haya sido otorgado previamente y que tenga aplicación industrial, es decir, aquella creación independiente, que difiera en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

Los Diseños Industriales se clasifican en Dibujos Industriales que son aquellos que utilicen la combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto con fines de ornamentación, y los Modelos Industriales que son aquellos constituidos por una forma tridimensional. Asimismo, un Diseño Industrial puede ser de naturaleza bidimensional, cuando se trata de un dibujo, o tridimensional, que es cuando se trata propiamente de un modelo que cuenta con alto, ancho y profundidad.

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. Una vez que se ha obtenido el registro de un Diseño Industrial, este puede ser aplicado a cualquier producto.

La vigencia de un Diseño Industrial es de quince años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro y la misma está sujeta al pago de las anualidades correspondientes, una vez transcurrido dicho plazo, el derecho conferido no puede ser renovado, por lo que el registro pasa a ser del dominio público.

Al igual que el registro marcario, el titular de un registro de Diseño Industrial ostenta el derecho exclusivo para la explotación de éste, así como impedir que el mismo sea

reproducido por alguna otra persona sin su autorización, sin importar el producto al que sea destinado, y cuenta con acciones legales para la protección de los derechos derivados del mismo.

TERCERA.

Asimismo, y como fue mencionado en líneas precedentes, el derecho derivado de un registro marcario le confiere al titular del mismo, la facultad de utilizarlo por un periodo de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, en los productos o servicios para los cuales fue otorgado y además el registro marcario podrá ser renovado indefinidamente por el titular, en tanto que el registro de un Diseño Industrial confiere al titular el derecho de utilizarlo por un periodo improrrogable de quince años contados a partir de la fecha de presentación del mismo; sin embargo a diferencia de la marca tridimensional, el titular del Diseño Industrial podrá utilizar el mismo, sin importar el número de productos o servicios; así por ejemplo, si una persona (física o moral) obtiene el registro de una marca tridimensional, consistente en una botella en la clase 32, para amparar gaseosas o bebidas no alcohólicas, la protección derivada del registro marcario tridimensional únicamente versará sobre productos consistentes en gaseosas o bebidas no alcohólicas, asimismo, entre los derechos conferidos por el mencionado registro marcario se encuentra el de protección, es decir, impedir que un tercero utilice esa botella registrada como marca tridimensional en los mismos productos, (gaseosas bebidas no alcohólicas), sin embargo si otra persona utiliza dicha botella para envasar algún producto farmacéutico, comprendido en la clase 5, el titular del registro marcario en forma tridimensional no podrá iniciar algún procedimiento por el uso no autorizado de la botella, al ser que el tercero, se encuentra utilizando la botella para envasar otro tipo de producto diferente a los amparados por el registro marcario tridimensional.

Por el contrario, en tratándose del registro de Diseño Industrial, para el caso de que el particular hay obtenido el registro de la misma botella, como Diseño Industrial, obtendrá a protección de la botella misma, sin importar el tipo de productos a los que desea aplicarla, luego entonces, el titular del registro podrá utilizar la botella para vender cosméticos, aceites para automóvil, gaseosas o algún producto de limpieza, y asimismo, tendrá el

derecho de impedir que cualquier tercero haga uso de esa botella, sin importar el tipo de producto en el que la utilice.

CUARTA.

Si bien es cierto que la marca tridimensional comparte cierta similitud con el Diseño Industrial, también lo es que ambas cuentan con particularidades y características propias, por lo que se sugiere al particular solicitar la protección de ambas figuras, para que por un lado se proteja el uso de una forma tridimensional (por ejemplo una botella) en infinidad de productos a los que se pretenda aplicar (Diseño Industrial), por un tiempo definido que es de 15 años, y que por el otro lado se obtenga la protección de esa misma forma tridimensional, para determinado grupo de productos, en forma indefinida (Marca Tridimensional), ya que esta última se podrá renovar indefinidamente por periodos de diez años, y para el caso de que el usuario pretenda amparar varios productos o servicios con dicha forma tridimensional deberá de solicitar el registro para cada clase a la que pretenda aplicar dicha marca tridimensional.

El problema surge cuando el solicitante decide registrar el diseño industrial, y al haber obtenido el registro no solicita la protección como marca tridimensional, lo que va a suceder es que al haber transcurrido el término de vigencia del diseño industrial (15 años), este pasa a ser del dominio público, dificultando la obtención del registro como marca tridimensional.

Nuestra legislación contempla la posibilidad de que el solicitante obtenga el registro de una forma tridimensional como Marca Tridimensional y como Diseño Industrial (protección acumulada), al no establecer alguna limitación al respecto, por lo que es recomendable que el usuario solicite el registro en ambas, porque se puede dar el caso de que una persona solicite y obtenga el registro de una forma tridimensional mediante un registro marcario y que otra persona obtenga la protección de la misma forma tridimensional como Diseño Industrial, y si en un momento dado ambas personas o empresa son competidores, es decir, que colocan sus productos en los mismos canales de distribución y que además fabrican o comercializan el mismo tipo de productos, para el caso de que se llegara a iniciar un procedimiento de declaración administrativa de infracción, el mismo no

prosperaría, ya que ambas personas estarían haciendo uso de un derecho conferido por el estado mismo, solo que en diferentes figuras.

QUINTA.

Finalmente y como fue mencionado en líneas anteriores, es posible registrar una marca tridimensional para amparar productos, por ejemplo envases de perfume, botellas para agua, alguno líquidos limpiadores, o hasta algún tipo de golosinas, paletas, dulces, chocolates, sin embargo, surge la pregunta acerca si es viable el otorgamiento de una marca tridimensional para amparar servicios, lo cual es posible, en virtud de que el usuario puede solicitar el registro de una marca tridimensional para amparar servicios, si se requiere que dicha protección recaiga sobre algún tipo de artefacto, sea este fijo o semifijo mediante el cual se preste el servicio de provisión de alimentos, o bien que en el mismo, se vendan o comercialicen flores, perfumes, periódicos.

Finalmente, en tratándose de Diseños Industriales, no presente este tipo de inconveniente, toda vez que como fue mencionado en líneas anteriores, el registro de un Diseño Industrial otorga al titular del mismo, el derecho de su uso y explotación en cualquier producto o servicio, sin importar la naturaleza de este, ya que al momento de solicitar el registro no existe un clasificador para productos o servicios como ocurre en los registros marcarios.

PROPUESTA

Reformar la Ley de la Propiedad Industrial, respecto del registro y otorgamiento de las marcas tridimensionales, así como de los Diseños Industriales, es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de la mismas, ambas figuras pueden subsistir, ya que los alcances, protección y vigencia son diferentes; sin embargo, el fin es el mismo, obtener la protección de una figura tridimensional, la cual deberá de tener necesariamente alto, ancho y profundidad, sin embargo, considero como buena opción la protección acumulada, es decir, que una persona obtenga el registro de un modelo tanto como marca tridimensional como de diseño industrial; sin embargo que ocurre cuando una persona ostenta los derechos derivados de un registro marcario que ampara la forma tridimensional de una botella, y que otra persona diferente ostente la titularidad de un registro de diseño industrial que ampare la forma tridimensional de la misma botella, y que además ambas personas o empresas se dediquen a comercializar bebidas carbonatadas (clase 32), es decir, que sean competidores directos, estaríamos en presencia de un derecho conferido por el Estado para ambas personas o empresa; sin embargo que ocurre si en un momento dado una de las dos empresas argumentando su inconformidad inicia un procedimiento de infracción señalando que su competidor está haciendo uso indebido de la botella que tiene registrada, sin embargo al momento en que la contraparte contesta, ofrece como prueba el registro que le fue otorgado por el Estado para amparar la botella tridimensional materia de la litis, por lo que nos encontraríamos inmersos en una controversia en donde ambas partes se encuentran haciendo uso en forma lícita de una botella tridimensional, de la cual ambas partes ostentan la titularidad del registro, una como marca tridimensional y la otra como diseño industrial; por lo que se sugiere que al momento en que sea presentada una solicitud de registro de diseño industrial, inmediatamente se realice una búsqueda en los archivos que contienen la infracción acerca de los registros marcarios concedidos o en trámite que presenten cierta similitud con la forma tridimensional de la que se pretende obtener el registro, o viceversa, ello con el objeto de evitar problemas a futuro, y que al momento en que sea otorgado en registro se tenga plena certeza de que la persona a la que será otorgada será la única que ostente la titularidad de dicha forma tridimensional; además se sugiere que para el caso de que una misma persona desee obtener el registro de la forma

tridimensional como marca y como diseño industrial, deberá de acreditar en el caso de la marca que ostenta la titularidad del diseño industrial y para el caso del diseño industrial, deberá de acreditar la titularidad de la marca tridimensional, lo anterior con el objeto de evitar que dos personas diferentes ostentes derechos sobre una misma forma tridimensional mediante la obtención una marca tridimensional y el otro de un diseño industrial, y que cuando se pretenda obtener el registro por primera vez de la marca tridimensional o del diseño industrial, se manifieste bajo protesta de decir verdad que no está enterado que otra persona haya obtenido el registro de dicha forma tridimensional a través de alguna otra figura que preve la Ley de la Propiedad Industrial.

Finalmente, se sugiere que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es la Autoridad responsable del otorgamiento tanto del registro marcario, a través de la Dirección Divisional de Marcas, así como del diseño industrial a través de la Dirección Divisional de Patentes, cuente con un sistema que permita determinar como anterioridad cuando se presente una solicitud de registro de marca tridimensional para que se pueda acceder a la base de datos de los diseños industriales y que estos sean oponibles para el registro del signo distintivo y viceversa, lo anterior con el objeto de que dos personas diferentes no puedan obtener la protección sobre una misma forma tridimensional.

BIBLIOGRAFIA

ACOSTA ROMERO, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, Ed. Porrúa, México 1985.

ALLFELD, Philipp. Del Derecho de Autor y del Derecho de Inventor, Bogotá: Temis, 1982.

ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime. La Regulación de las Inhibiciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica, México: Porrúa, 1979.

ARELLANO GARCIA, Carlos. Teoría General del Proceso, Ed. Porrúa, México, 1980.

ASENCIO, Miguel, Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial Madrid, Civitas, 2000

BECERRA BAUTISTA, José, El Proceso Civil en México, 8ª ed, Ed. Porrúa, México 1980.

BECERRA RAMIREZ, Manuel, Derecho de Propiedad Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1998, serie H, Estudio de Derecho Internacional N° 26, México.

BECERRA RAMIREZ, Manuel, Estudios de Derecho Intelectual un Homenaje al Profesor David Rangel Medina, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

BURGOA, Ignacio, Las Garantías Individuales, México, 23ª ed, Ed. Porrúa México 1991.

CARBAJO GASCÓN , Fernando. Conflictos entre Signos, Distintivos y Nombres de Dominio, Ed., Avanzandi, España.

CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial Primera Edición, México, Distrito Federal, Cárdenas Editor y Distribuidor, 2003.

DELGADO REYES, Jaime. Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, Ed., Oxford, México, 2002.

DEL REY LEÑERO, Juan. Ley Federal de Derecho de Autor, México: Porrúa, 1978.
Legislación sobre derecho de autor, 17a ed., México: Porrúa, 1996.
Legislación sobre propiedad industrial, 21a ed., México: Porrúa, 1987.
Propiedad Industrial y Derecho de Autor, México: Themis, 1991.

FARELL CUBILLAS, Arsenio. El sistema mexicano de derecho de autor, México: Ignacio Vado, 1996. (Apuntes monográficos).

HERNANDO COLLAZOS, Isabel. Productos Multimedia y Derechos de Autor, San Sebastián: LC, 1997.

HERRERA MEZA, Humberto Javier. Iniciación al Derecho de Autor, México: Limusa, 1992

JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, 2ª ed, corregida y aumentada, Ed. SISTA.

JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Ed. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.

JALIFE DAHER, Mauricio, Propiedad Intelectual Primera Edición, México, Distrito Federal, editorial Sista, S.A. de C.V., 1995.

JALIFE DAHER, Mauricio. Crónica de la Propiedad Intelectual, Ed., Porrúa, México.

LOREDO GIL, Adolfo. Derecho Autoral Mexicano, 2a ed., México: Jus, 1990.

MAGAÑA RUFINO, Manuel. Análisis de la Propiedad Industrial en México, México. Glosario de la OMPI de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1980. La guía universitaria de contratos de tecnología, México: UNAM, Centro para la Innovación Tecnológica, 1988.

MOUCHET, Carlos y RADAELLA Sigfrido. Derechos intelectuales sobre obras literarias y artísticas, Buenos Aires: Guillermo Draft, 1948. Tomos I, II y III.

NAVA NEGRETE, Alfonso, Derecho Administrativo Mexicano, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1995.

NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las marcas, México: Porrúa, 1985.

NEME SASTRE, Ramon. De la Autoria y sus Derechos, México, SEP, 1988.

NUÑEZ RAMÍREZ, Alicia Yolanda, Efectos Jurídicos del uso de la marca en el Derecho Mexicano. México, Distrito Federal, Porrúa, 2001

OBÓN LEÓN, J. Ramón. Derecho de los artistas, interpretes: actores, cantantes y músicos ejecutantes, 3a ed., México: Trillas, 1996

O´FARELL, Ernesto. Transferencia de Tecnología: Ley 21.617, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1977.

OTERO LASTRES, José Manuel. El Modelo Industrial, Madrid: Montecorvo, 1977

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

OVALLE FAVELA, José, Derecho Procesal Civil, 7ª ed, Ed. Harla, México 1998.

- PALLARES**, Eduardo, Derecho Procesal Civil, 10ª ed, Ed. Porrúa 1983.
- PEREZ MIRANDA**, Rafael, Propiedad Industrial y Competencia en México un enfoque de Derecho Económico, México, Porrúa 1999,
- RANGEL MEDINA**, David, Derecho Intelectual, Ed. Mc. Graw-Hill Interamericana Editores, S.A. DE C.V., México 1998.
- RANGEL MEDINA**, David, El Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Ed. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, 1972.
- RANGEL MEDINA**, David, Tratado de Derecho Marcario, Ed. Libros de México, S.A. México 1960.
- RANGEL MEDINA**, David. Panorama de Derecho Intelectual, Ed., Mc. Graw Hill., México.
- RANGEL ORTIZ**, Alfredo. Modos de Concluir el Derecho a la Marca, México: Libros de México, 1984.
- REYES LOMELIN**, Arturo David, La Protección de la Marca Registrada Mediante Acciones Civiles, México,, Porrúa, 2003.
- ROGEL VIDE**, Carlos. Autores, Coautores y Propiedad Intelectual, Madrid: Tecnos, 1984
- RODRÍGUEZ TAPIA**, J. Miguel y **BONDIA ROMAN**, Fernando. Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Madrid: Civitas, 1997.
- SEPULVEDA**, Cesar, Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, 2ª ed, Ed. Porrúa, México 1981.
- SERRA ROJAS**, Andrés, Derecho Administrativo, 4ª ed, Ed. Porrúa 1968.
- SERRANO MIGALLON**, Fernando, La Propiedad Industrial en México, Porrúa, México 2000.
- SERRANO MIGALLON**, Fernando. Nueva Ley Federal del Derecho de Autor, Ed., Porrúa, México.
- SONI CASANI** Mariano y Soni Fernández Mariano Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial Primera Edición, México, Distrito federal, Editorial Porrúa, S.A. de C.V., 1997.
- VIÑAMATA PASCHKES**, Carlos La Propiedad intelectual 3ª Ed. México, Trillas, 2005.
- WIONCZK**, Miguel S., **BUENO**, Gerardo y **NAVARRETE**, Eduardo J. La transferencia Internacional de Tecnología: El Caso de México, 2ª ed., México: Fondo de Cultura Económica, 1988.

WITTENZELLNER, Ursula. Derecho de Marcas en Argentina, Bases y Desarrollo, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1989.

LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ed Fiscales ISEF, México, 2008.

Ley de Invenciones y Marcas, Ed. Porrúa, México 1990.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 16^a ed, Ed. Porrúa, México 1991.

Ley de la Propiedad Industrial, Ed. SISTA, S.A. DE C.V., México, 2009.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Ed. Sista, México, 2009.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ed. Sista México, 2009.

Código Federal de Procedimientos Civiles, Ed. SISTA, S.A. DE C.V., México.

ECONOGRAFIA

Diccionario Jurídico Mexicano. Ed. Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 12^a ed, México 1998.

Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C., Temas Varios Editorial Themis, Primera Edición, México.

PAGINA WEB

www.impi.gob.mx

www.monografias.com