



UNIVERSIDAD MICHAEL FARADAY, A. C.

PROPUESTA PARA INCLUIR DENTRO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A LAS MARCAS SONORAS, MODIFICANDO PARA TAL EFECTO LOS ARTÍCULOS: 88, 89, 113, 114 Y LA ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114 BIS-1, 114 BIS-2 114 BIS-3, 114 BIS-4, 114 BIS-5 114 BIS-6 Y 114 BIS-7.

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
BRENDA ARIANA GONZÁLEZ POBLANO

DIRECTORA DE TESIS:

LIC. MA. CONCEPCIÓN TENORIO CALVO



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.

DEDICATORIAS

A DIOS

Te doy las gracias por el don de la vida y haberme regalado a la familia tan maravillosa con la que cuento. Por los padres que pusiste a mi lado, que me han ayudado a realizar mis sueños y lograr mis metas. Por darme la fuerza para concluir con éxito mis estudios profesionales, por estar conmigo a cada momento y en cada paso que doy, por transformar lo difícil en fácil y la oscuridad en luz y por haberme mostrado que contigo a mi lado se pueden lograrse muchas cosas.

A MIS PADRES

*A mi madre **ALICIA** y a mi padre **FAUSTO**, no existen palabras para expresarles mi eterno amor, por su apoyo, cariño, confianza y apoyo moral que me han brindado. Les doy las más sinceras gracias por la gran oportunidad de esta formación profesional, para mí es la mejor de las herencias, son los principales precursores de este logro. Gracias por todo y que Dios los bendiga.*

A MI HERMANA

***Vane**, eres una persona muy importante en mi vida, además de mi hermana, eres mi mejor amiga, te agradezco tu gran apoyo incondicional, por estar a mi lado en los momentos más importantes de mi vida, por orientarme y conducirme por el buen camino. Y sobre todo por tus palabras de aliento para iniciar y concluir este gran trabajo.*

A MIS ABUELOS +

Quienes ya no están con nosotros, pero su esencia aun prevalece en nuestra familia. Siempre les agradeceré por los sabios consejos que un día me brindaron. Los llevaré siempre en mi corazón.

A TODOS MIS AMIGOS

La amistad es el tesoro invaluable, son como todas aquellas piezas de oro que cualquier buscador de tesoros anhela encontrar. Estoy sumamente agradecida con todos ustedes por la gran amistad que me han brindado, por su apoyo incondicional, por su sinceridad y el estar conmigo en todo momento.

A MI ASESORA DE TESIS

Debo agradecer de manera especial y sincera a la Licenciada María Concepción Tenorio Calvo, por aceptarme para realizar esta tesis bajo su dirección. Su apoyo y confianza en mi trabajo y su capacidad para guiar mis ideas, ha sido un aporte invaluable, no solamente en el desarrollo de este trabajo, sino también en mi formación como futura abogada. Un especial agradecimiento por este privilegio.

A TODOS MIS MAESTROS

Sin excepción alguna, deseo agradecer a cada uno de ustedes por sus enseñanzas y experiencias compartidas. Hoy más que nunca son parte importante en este logro. Gracias por ser un ejemplo a seguir.

Y

A MI ALMA MATER

Por haberme abierto las puertas y mi reconocimiento por la labor que realiza en al formación de tantos jóvenes que son el futuro de nuestro País.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	I
-------------------	---

CAPÍTULO PRIMERO

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

1.1	Delimitación del objeto de estudio.....	1
1.2	La Propiedad Intelectual	2
1.2.1	Antecedentes Históricos	3
1.2.2	Concepto de Propiedad Intelectual	4
1.2.3	Naturaleza jurídica de la Propiedad Intelectual.....	6
1.2.4	Objetivos de la Propiedad Intelectual.....	7
1.3	La Propiedad Industrial	7
1.3.1	Antecedentes Históricos de la Propiedad Industrial.....	8
1.3.2	Concepto de Propiedad Industrial.....	12
1.3.3	Naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial.....	13
1.3.4	Objeto de la Propiedad Industrial.....	13
1.4	Marco jurídico de la Propiedad Industrial.....	14
1.4.1	Autoridades reguladoras de la Propiedad Intelectual en México	28
1.4.2	El papel de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	29

1.4.2.1	Objetivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	32
---------	--	----

CAPITULO SEGUNDO

FIGURAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.1	Definiciones básicas	33
2.1.1	Inventiones.....	33
2.1.2	Antecedentes de las Patentes	34
2.1.2.1	Concepto de Patente	36
2.1.2.2	Prerrogativas que otorgan las Patentes	40
2.1.2.3	Cárácter social y de orden público de la Patente	41
2.1.2.4	Carácter Industrial de la Patente.....	42
2.2	Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados	43
2.2.1	Concepto de los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados	44
2.2.2	Vigencia del registro de un Esquema de Trazado	45
2.3	Modelos de utilidad	45
2.3.1	Vigencia del registro de los Modelos de Utilidad.....	45
2.4	Diseños industriales.....	46
2.4.1	Vigencia del registro de los Diseños Industriales	46
2.5	Secretos industriales.....	47
2.5.1	El secreto industrial y su regulación en el Derecho Positivo Mexicano	50
2.5.2	Medidas para conservar la confidencialidad	51
2.6	Denominación de Origen	53

2.6.1	Objeto de la Denominación de Origen	55
2.6.2	Inicio de la protección	55
2.6.3	La Declaración de protección de una Denominación de Origen	56
2.6.4	Titular de la Denominación de Origen.....	56
2.6.5	Duración de los efectos de la autorización para usar una Denominación de Origen.....	57
2.7	Signos distintivos	57
2.7.1	Marcas	57
2.7.1.1	Vigencia del registro de Marca.....	60
2.7.1.2	Avisos Comerciales.....	61
2.7.1.3	Vigencia del registro de un Aviso Comercial.....	61
2.7.1.4	Nombre comercial	61
2.7.1.5	Efectos de la publicación del Nombre Comercial	62

CAPITULO TERCERO

LAS MARCAS

3.1	Historia de las marcas.....	63
3.2	Concepto de Marca.....	68
3.2.1	Concepto legal de la marca	71
3.2.2	Jurisprudencia.....	73
3.3	Alcance de la marca.....	75
3.4	Funciones de la marca.....	75
3.5	Ámbito de validez de una marca.....	77

3.6	Los sujetos.....	78
3.6.1	Sujeto activo	78
3.6.2	Sujeto pasivo	78
3.7	Objeto de las marcas	79
3.8	Caracteres de las marcas	79
3.8.1	Carácter inmaterial.....	80
3.8.2	Aptitud diferenciadora	80
3.8.3	Identificación de productos o servicios.....	80
3.8.4	La regla de la especialidad	81
3.8.5	El ámbito donde opera la marca	81
3.9	Signos que podrán constituir una marca Art. 89 Ley de la Propiedad Industrial	82
3.10	Elementos que no podrán ser registrables como marca Art. 90 Ley de la Propiedad Industrial	83
3.11	Tipos de marcas de acuerdo con los diversos factores que se relacionan	87
3.11.1	Marcas Materiales	87
3.11.2	Marcas Inmateriales	87
3.12	Tipos de Marcas según su registro	88
3.12.1	Marcas Nominativas.....	88
3.12.2	Marcas Innominadas.....	88
3.12.3	Marcas Mixtas	88
3.12.4	Marcas Tridimensionales	89
3.13	Marcas de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial de México	89

3.13.1	Marcas Colectivas.....	89
3.13.2	Marcas notoriamente conocidas o famosas.....	90
3.14	Otras clasificaciones	90
3.14.1	Marcas de Hecho.....	90
3.14.2	Marca Registrada.....	90
3.14.3	Marcas Derivadas	91
3.14.4	Marca Comunitaria	91
3.14.5	Marca Internacional.....	92
3.15	Según el sentido que las percibe de acuerdo al Proyecto de facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (PROTLCUEM).....	93

CAPITULO CUARTO

PLANTEAMIENTO DE PROPUESTA PARA INCLUIR DENTRO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A LAS MARCAS SONORAS, MODIFICANDO PARA TAL EFECTO LOS ARTÍCULOS: 88, 89, 113, 114 Y LA ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114 BIS-1, 114 BIS-2, 114 BIS-3, 114 BIS-4, 114 BIS-5, 114 BIS-6 Y 114 BIS-7.

4.1	Una marca competitiva dentro de los mercados	94
4.1.1	Estrategia de mercado	95
4.1.2	Diseño de la estrategia de marca	96
4.1.3	Valor e imagen de la marca	96
4.2	La importancia de las marcas en la empresa moderna.....	98

4.3	Puntos sobresalientes sobre el tema de marcas en las sesiones del “Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas” (SCT)	103
4.3.1	Sobre marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas (SCT/18/2).....	103
4.3.2	Nuevos tipos de marcas (SCT/16/2).....	106
4.4	Propuesta para incluir dentro de la ley de la propiedad industrial a las marcas sonoras, modificando para tal efecto los artículos: 88, 89, 113, 114 y la adición de los artículos 114 BIS-1, 114 BIS-2, 114 BIS- 3, 114 BIS-4, 114 BIS-5, 114 BIS-6 y 114 BIS-7.....	121
	Conclusiones.....	126
	Anexos.....	130
	Bibliografía.....	137

INTRODUCCIÓN

La propiedad intelectual es un tema sumamente importante en la actualidad.

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. Es por ello que se le considera como el conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado, a las personas físicas o morales que lleven a cabo la realización de creaciones artísticas o que realizan invenciones o innovaciones y de quienes adoptan indicaciones comerciales, pudiendo ser estos, productos o creaciones.

Se divide actualmente en las siguientes categorías:

- **La Propiedad Industrial:** invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, denominaciones de origen;
- **El Derecho de Autor:** obras literarias y artísticas. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.

Ahora bien la Propiedad Industrial es un derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado.

Las marcas tienen una relevante importancia desde sus orígenes, en donde podemos mencionar la práctica de marcar objetos, ganado; en Mesopotamia los ladrillos y las tejas eran marcados con el nombre del monarca, etc. Con el paso del tiempo la marca adquirió un papel muy importante como instrumento para identificar bienes o servicios. Asimismo a nivel mundial fueron surgiendo distintas leyes en donde se empiezan a definir las condiciones de uso de las marcas, su registro, protección, etc. Actualmente México forma parte de distintos convenios donde se establecen una serie de normas y lineamientos con el propósito de proteger de manera eficaz las marcas. Nuestro país cuenta con una autoridad administrativa denominada Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para proteger los derechos de propiedad industrial.

Ahora bien el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial define a la marca de la siguiente manera:

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

En la actualidad las marcas son los activos intangibles más importantes de las empresas y la clave de su crecimiento y supervivencia en los mercados. Asimismo las marcas tienen otra función muy importante que es la de proteger al prestador de productos y/o servicios en contra de una imitación o falsificación.

En consecuencia, es importante conocer la regulación jurídica en materia de marcas ya que es una herramienta para crear y mantener una ventaja competitiva en el mercado. Asimismo las marcas constituyen una esfera de la propiedad intelectual, cuyo objetivo consiste en proteger el nombre del producto.

Ahora bien, la tesis elaborada consta de cuatro capítulos los cuales se describen de la siguiente manera:

En el capítulo uno, se mencionan antecedentes históricos, naturaleza jurídica, objeto, concepto, tanto de la Propiedad Intelectual como de la Propiedad Industrial. Asimismo se mencionan las autoridades reguladoras de la Propiedad Intelectual en México.

El capítulo dos, continúa con las figuras de la Propiedad Industrial con la finalidad de tener un breve conocimiento de cada una de ellas.

En el capítulo tres, se habla sobre los aspectos generales de las marcas, con la finalidad de conocer su evolución desde tiempos pretéritos y asimismo la importancia que tiene actualmente en nuestro país.

Finalmente en el capítulo cuatro, se propone una nueva normativa en donde se reemplaza el requisito de visibilidad por el de susceptibilidad de representación grafica, es decir, el registrar una marca sonora por medio del pentagrama.

El tema sobre marcas sonoras es algo nuevo en nuestro país, pero se ha demostrado que las marcas sonoras suelen ser más exitosas que las marcas visuales, debido a que las marcas perceptibles auditivamente se fijan mucho mejor en la memoria del consumidor.

CAPÍTULO PRIMERO
LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

1.1 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

Los derechos de propiedad intelectual y con ella los de la propiedad industrial, son bienes incorpóreos que forman parte del patrimonio de las personas. Como regla general éstas pueden usarlos y explotarlos en su beneficio, y salvo algunas excepciones, también pueden disponer de ellos a su conveniencia.

Desde una perspectiva doctrinal, las figuras que tienen por objeto la protección del producto de la inteligencia y creatividad humana se pueden agrupar en un género denominado propiedad inmaterial o propiedad intelectual.¹

Las figuras jurídicas pertenecientes al género derecho intelectual o propiedad intelectual lato sensu, pueden clasificarse en dos grandes grupos: la propiedad intelectual strictu sensu y la propiedad industrial.

De manera general y siguiendo al maestro David Rangel Medina, la propiedad intelectual, en sentido estricto, protege obras que “apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento o de la cultura en general”, mientras que la propiedad industrial protegería el intelecto humano en cuanto se aplica a la “búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías o servicios”.²

El mencionado autor incluye dentro de la categoría –propiedad intelectual-, en estricto sentido a los derechos de autor, mientras que considera como parte integrante de la propiedad industrial a las patentes, los diseños industriales, las variedades vegetales, las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal. (Los “esquemas de trazado de circuito integrado” se incorporaron a la Ley de la Propiedad

¹ RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Mc. Graw Hill, México, 225pp

² RANGEL MEDINA, David, op. Cit.

Industrial hasta 1997, por lo que la obra referida los contempla en un adendo cuya autoría corresponde al Dr. Horacio Rangel).

En esta clasificación, las patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad, las variedades vegetales y los secretos industriales, forman una subcategoría dentro de la propiedad industrial que tiene como finalidad la tutela de las “creaciones nuevas”, mientras que las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal tutelan a los llamados “signos distintivos”.

1.2 LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Para adentrarnos en las profundidades del mundo de la Propiedad Intelectual, es necesario conocer la justificación de su existencia; para saber a dónde vamos, es necesario conocer de dónde venimos.

La propiedad intelectual es, “término genérico para referir a un grupo de regímenes y mecanismos legales que comenzaron su existencia independientemente uno del otro en tiempos diferentes y en lugares diversos”. Tiene que ver con la capacidad creativa de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes, los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

El proceso de reconocimiento de los derechos de Propiedad Intelectual ha recorrido un camino largo de necesidades surgidas a través del tiempo; en la actualidad, los Estados otorgan esos derechos con la finalidad principal de otorgar al sujeto creativo un reconocimiento a su capacidad intelectual adoptado por el derecho moral y a su vez dotándole de un derecho económico exclusivo del mismo creador; de igual manera, el Estado como parte de política gubernamental propicia el impulso de la capacidad creativa de los sujetos a través de estos privilegios, aumentando y

fortaleciendo a su vez el desarrollo tecnológico, industrial, artístico y literario del mismo país.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados a la fecha por desarrollar un sistema eficaz de protección de la capacidad innovadora y creativa de las personas, y aún más de la relevancia de éste tema en la economía de los países, resulta inaudito pensar que la falta de protección de los mismos sea por el desconocimiento del sistema de la propiedad intelectual.

Por tal motivo los gobiernos, las organizaciones tales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), incluso las propias autoridades en el país en materia de propiedad intelectual, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) e Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR), así como las Universidades, han tomado un papel importantísimo en la difusión y promoción de la propiedad intelectual en el país y en el ámbito Internacional.

1.2.1 Antecedentes Históricos

En la época romana no existía el reconocimiento de derechos que provinieran de las creaciones del intelecto, y mucho menos que estos derechos fueran afines a la categoría de derechos que los romanos habían establecido, es decir, los derechos personales y reales.

Por consiguiente, los propios autores no se planteaban la necesidad de que sus obras fueran objeto de alguna recompensa derivada del prestigio y reputación que les proporcionaban. Sin embargo existía como forma de adquirir la propiedad, la *specificatio*, que era la creación de un bien, desde luego material; no obstante su simplicidad podría considerarse un antecedente remoto ya que la propiedad intelectual es respecto de creaciones del intelecto.

Tal situación se prolongó hasta el siglo XV, en el cual, surge la imprenta de caracteres móviles y la posibilidad de una divulgación más amplia de todas las obras que en esa época ya existían; y a partir de tal suceso, el monarca utilizaba un sistema jurídico llamado de privilegios, para animar y mejorar el trabajo de los autores; a través de éste sistema, como de un acto bondadoso del soberano, se concedía una licencia a algún súbdito para la explotación en forma exclusiva de un invento o una obra por un tiempo determinado y sobre ciertas condiciones, llevando implícita la censura previa o el examen de las obras o inventos sujetos al privilegio.

Con la Revolución Francesa se suprimieron los privilegios, y con el fin de mejorar la protección de los creadores intelectuales y de las relaciones que vinculaban a éstos con sus obras, fueron asimiladas al derecho real de dominio, considerando a éste tipo de propiedad como más importante que la que existía sobre los bienes materiales.

Este sistema continuó hasta la segunda mitad del siglo XIX. El sistema de privilegio y el sistema de la asimilación al dominio mostraron una buena reacción contra las posiciones que negaban el derecho de goce que asiste a los autores en relación con el producto de su creación intelectual.

1.2.2 Concepto de Propiedad Intelectual

Es el conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado, a las personas físicas o morales que lleven a cabo la realización de creaciones artísticas o que realizan invenciones o innovaciones y de quienes adoptan indicaciones comerciales, pudiendo ser éstos, productos y creaciones.

Si bien tanto el trabajo material como el trabajo intelectual requieren de un esfuerzo físico, éste último, se integra, además, con un gran aporte de elementos espirituales,

que en algunos casos es pura intuición creadora y en otros fina sensibilidad para traducir de manera fiel lo que otros han concebido. La mayoría de las veces, también se advierte la influencia de condiciones naturales adecuadas, no adquiridas aunque susceptibles de perfeccionamiento, sin cuyo complemento los otros factores no podrían lograr la necesaria armonía y coordinación.

Los creadores de obras intelectuales (hombres de ciencia, artistas y escritores) y quienes las concretan, traducen o ejecutan en los campos de la ciencia, arte y letras, poseen derechos que le son peculiares y que en su aspecto moral y pecuniario están fuera de las relaciones jurídicas comunes a las que se podría pretender asimilarlos.

El trabajo intelectual puede entenderse desde un doble punto de vista, es decir, por un lado, representa una creación, por mínima que sea como sucede con la labor de los autores e inventores, y por el otro, representa una simple tarea intelectual, propia de los educadores.

Lo que indiscutiblemente caracteriza al concepto que habla de una creación, es el elemento originalidad, pues constituye la expresión más auténtica del trabajo intelectual, ya que quien realiza una simple tarea no creadora en el campo docente, está recibiendo el aporte original que otros le han proporcionado y simplemente lo traduce o lo aplica no de manera automática, sino de acuerdo a la concepción personal con lo que lo ha asimilado e interpretado.

Una y otra categoría del trabajo intelectual se encuentran identificadas por la necesidad que anima a quienes lo ejercen en el sentido de proyectar su labor a la sociedad en que actúan, y sobre todo porque se da en personas que tienen una amplia posibilidad de comunicarse con terceros.

El Centro de Información de las Naciones Unidas señala que la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y

artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. Y que se divide en dos categorías:

- La propiedad industrial: invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen;
- El derecho de autor: obras literarias y artísticas. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas, sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y televisión.

1.2.3 Naturaleza Jurídica de la Propiedad Intelectual

La expresión *propiedad intelectual* se reserva a los tipos de propiedad que son el resultado de creaciones de la mente humana, es decir, del intelecto. Y es pertinente observar que en el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dicha expresión no tiene una definición más formal.

Los Estados que elaboraron dicho convenio decidieron establecer una lista de los derechos en su relación con: las obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos científicos; los dibujos y modelos industriales; las marcas de fábrica, comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

1.2.4 Objetivos de la Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual aborda los siguientes objetivos:

- Las obras literarias, artísticas y científicas, protegiéndolas mediante legislación relativa al derecho de autor.
- Las interpretaciones o ejecuciones, las emisiones de radiodifusión; su protección se rige mediante la legislación relativa a los derechos conexos al derecho de autor.
- Las invenciones; su protección se da a través de legislación relativa a las patentes.
- Los dibujos y modelos industriales; los dibujos industriales pueden estar protegidos por legislaciones especializadas o por legislación en materia de propiedad industrial o de derecho de autor.
- Las marcas, las marcas de servicio y los nombres y designaciones comerciales; la protección se otorga generalmente mediante varias legislaciones.
- La protección contra la competencia desleal puede presentarse en diferentes legislaciones según el marco en el que se encuentre.

1.3 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o

servicios ante la clientela en el mercado. Este derecho confiere al titular del mismo la facultad de excluir a otros del uso o explotación comercial del mismo si no cuenta con su autorización. En México, esta protección sólo es válida en territorio nacional y su duración depende de la figura jurídica para la cual se solicita su protección.

El sistema de propiedad industrial es por tanto, un conjunto de leyes, reglamentos, decretos y ordenamientos administrativos que la autoridad en la materia aplica para proteger las invenciones e innovaciones, así como las indicaciones comerciales, a través de patentes, registro de modelos de utilidad y diseños industriales –dibujos y modelos-, registro de marcas y avisos comerciales y publicaciones de nombres comerciales, incluidas las denominaciones de origen.

La propiedad industrial es un conjunto de los derechos que el hombre puede adquirir por las creaciones de su espíritu en el dominio de la producción y el comercio. Según los términos de la Convención de la Unión del 20 de marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial, a la que se han adherido los principales países del mundo, esta protección tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños o modelos industriales, las marcas de fábrica y de comercio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o designaciones de origen, así como la represión a la competencia desleal y la propiedad industrial se aplica no solamente a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales.

1.3.1 Antecedentes Históricos de la Propiedad Industrial

La idea de conceder derechos exclusivos a personas para hacer invenciones llegó a la civilización entre los siglos XV y XVI. Anteriormente, los griegos no tenían derechos protegidos para los inventores ya que en la cultura griega el trabajo mecánico era considerado degradante, por lo que estaba encargado a los esclavos.

En los periodos místicos, los inventores fueron recompensados haciéndolos dioses, pero las invenciones más importantes para el hombre de la antigüedad fueron el fuego, la agricultura o cosas similares que no eran invenciones cotidianas. Incluso en algunos casos, como en el fuego, éste se obtuvo gracias al robo realizado por Prometio a los dioses, motivo por el que fue castigado mediante su encadenamiento a un alto pico montañoso mientras sus vísceras eran comidas por águilas por toda la eternidad.

El primer antecedente en donde se encuentra el derecho otorgado por un gobierno a un inventor en exclusividad fue en 1421, en Florencia, Italia. Este derecho se concedió a Filippo Brunelleschi, para la realización de un trabajo artístico en ingeniería y para la construcción del domo de la Catedral de Florencia. El invento era una clase de bote para transportar cargas de mármol; este privilegio apareció debido a que Brunelleschi rechazaba hacer la máquina y ponerla a disposición del público pues temía que el fruto de su ingenio y experiencia pudiese ser robado por otros sin su consentimiento.

La noción de la propiedad industrial, como generadora de derechos expresamente protegidos, es moderna y su desarrollo comenzó realmente en la segunda mitad del siglo XIX. En la antigüedad y en la Edad Media, sólo estaban protegidas, y únicamente por el derecho común, las marcas, signos, grabaciones usados en el comercio, así como las muestras o caracteres distintivos de las diversas corporaciones. En el siglo XVII aparece la primera legislación protectora en Inglaterra que data de 1623; y a fines del siglo XVIII, la declaración real de Francia, y la primera ley americana.

El desarrollo industrial, comenzó a partir del segundo tercio del siglo XIX, provoca la aparición de las grandes legislaciones modernas en todos los países.

Las leyes francesas de 1844 sobre patentes y de 1857 sobre marcas de fábrica, la Patent Act inglesa de 1852, la ley norteamericana de 1874, la ley alemana de 1877, señalan las principales etapas del desarrollo de dicha legislación.

En México, la primera noticia que se tiene de una reglamentación en materia de propiedad industrial la constituye la Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la industria, del 7 de mayo de 1832.

En 1888 se comienza a legislar con sentido técnico en la materia, con la Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.

El 7 de junio de 1890 se promulgó la Ley de Patentes de Privilegio, cuyo concepto de patentabilidad se basa en la ley francesa de 1844, que sufrió algunas reformas el 27 de marzo de 1896.

El 25 de agosto de 1903, con una gran influencia del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883, revisado en Bruselas en 1900, se publicó la Ley de Marcas Industriales y de Comercio.

En 1909 fue publicado el Reglamento para el Registro Internacional de Marcas, de acuerdo con el Arreglo de Madrid de 1891.

El 27 de julio de 1928 se expidieron la Ley de Patentes de Invención y la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, que contienen conceptos modernos de la propiedad industrial.

El 31 de diciembre de 1942 se expidió la Ley de la Propiedad Industrial, que estuvo vigente por 33 años dando una protección muy amplia a estos derechos. Se puede considerar que fue una reglamentación acorde con la época y la tendencia económico-política internacional, de ahí que haya durado tanto tiempo sin sufrir modificaciones.

Esta ley fue abrogada el 30 de diciembre de 1975, por la entrada en vigor, el 11 de febrero de 1976, de la Ley de Invenciones y Marcas, debido a que en esa década (1975-1985) la corriente político-económica de nuestro país se inclinaba abiertamente hacia la rectoría del Estado, con un amplio impulso a la inversión nacional y una estricta regulación a la extranjera, como era la corriente internacional.

Por consecuencia varios países cayeron dentro de una espiral inflacionaria, el valor de sus monedas se redujo y la población perdió el poder adquisitivo, hasta caer en una crisis económica alarmante, en la que México no fue la excepción.

El 27 de junio de 1991 se publicó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, promulgada el 25 de junio del mismo año, que al igual que la ley de 1942, pero perfeccionada y acondicionada a la época moderna, vuelve a fomentar la protección a la inversión extranjera y a los derechos de propiedad industrial, aumentando entre otras cosas los plazos de vigencia de las patentes y la introducción de los modelos de utilidad. Se facilita así la forma de acreditar el uso y la explotación de patentes y marcas, al establecer la protección a los secretos industriales, abrogando la legislación referente a regular la transferencia de tecnología.

Considera la patentabilidad de invenciones biotecnológicas, incluidas las nuevas variedades vegetales, la simplificación de la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, el incremento del plazo de vigencia de las marcas de cinco a diez años y la posibilidad de renovación para nuevos períodos por el mismo tiempo, entre otras consideraciones.

El 13 de julio de 1994 fue aprobado el decreto por el que se reformó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, se expidió el 29 de julio de 1994 y se publicó en el DOF el 2 de agosto de 1994. El nombre de la ley vuelve a ser Ley de la Propiedad Industrial, nombre que conserva hasta la fecha.

1.3.2 Concepto de Propiedad Industrial

Stephen P. Ladas señala que la Propiedad Industrial puede ser definida:

“Como un nombre colectivo que designa al conjunto de Institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.”³

De la anterior definición podemos inferir que para el autor citado el término propiedad industrial es simplemente un conjunto de normas jurídicas que tutelan aspectos muy específicos de las actividades comercial e industrial.

Para Rafael de Pina Vara la propiedad industrial es:

“La manifestación o modalidad de la Propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente y certificado de invención, dibujo o modelo industrial, etc., conferido de acuerdo con la legislación correspondiente.”⁴

Esta definición parece bastante acertada a lo que debe entenderse por propiedad industrial, pues en primer lugar habla de la modalidad de la propiedad, es decir a un derecho de goce, uso y disposición de bienes; a la vez estando regulado este derecho por un cuerpo de leyes específicas adecuadas el lugar y época de la actividad comercial e industrial.

Con todos los elementos de juicio expuestos consideramos que una definición apropiada sobre la propiedad industrial quedaría como sigue:

³ Citado en: RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. México. 1960, pág. 101

⁴ DE PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, México, 2003, pág. 423

“Es una modalidad de la propiedad consistente en un derecho de privilegio o concesión otorgada por una autoridad a una persona, para el uso, goce, disfrute y explotación de un signo suficientemente distinguible o un invento para proteger a su titular o licenciataria dentro de la concurrencia en un mercado de competitividad industrial y comercial”.

1.3.3 Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial

La propiedad industrial está formada por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones – patentes, modelos de utilidad, diseños industriales-, distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase –marcas, denominaciones de origen-, proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales respecto de otros dedicados al mismo giro, proteger el procedimiento para la obtención de nuevas variedades vegetales y de biotecnología y que les proporcione también derecho a enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir a los que infrinjan tales derechos ante las autoridades competentes.

1.3.4 Objeto de la Propiedad Industrial

Lo constituye el bien jurídicamente tutelado que, en todo caso, será siempre un bien inmaterial.

El bien jurídico protegido como propiedad industrial son:

- a) Las patentes, sean de invención o de mejoras.

- b) Los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, sean simples o colectivas, de productos o de servicios.
- c) Los nombres comerciales, los avisos comerciales, también conocidos como eslóganes.
- d) El derecho que se tiene al respecto de un secreto industrial o bien, el derecho de usar una denominación de origen, la protección de las nuevas variedades vegetales y de la biotecnología.

En los signos distintivos, el objeto lo constituye el signo, las leyendas o ambos registrados como marca y aviso comercial, o publicados como nombre comercial, o bien la denominación considerada por la ley como “de origen”.

1.4 MARCO JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Éste se constituye a través de la siguiente legislación:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 1917.
Artículo 28 Constitucional, con sus reformas y adiciones.

Tratados

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el

31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.⁵

La incorporación de México, entró en vigor el 26 de julio de 1976, luego de solicitar su adhesión el 21 de abril de ese mismo año.

- Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.⁶
- Tratado de Cooperación en materia de Patentes y su Reglamento, 31 de diciembre de 1994, con sus reformas y adiciones.
- Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional y su Reglamento, del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.⁷
- Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico, adoptado en Nairobi el 26 de septiembre de 1981.⁸
- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 9 de septiembre de 1886, completado en PARIS el 4 de mayo de 1896, revisado en BERLIN el 13 de noviembre de 1908, completado en BERNA el 20 de marzo de 1914 y revisado en ROMA el 2 de junio de 1928, en BRUSELAS el 26 de junio de 1948, en

⁵ http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html

Fecha de Consulta: 9 de Marzo del 2009.

⁶ http://www.wipo.int/treaties/es/convention/trtdocs_wo029.html

Fecha de Consulta: 13 de Marzo del 2009.

⁷ http://www.wipo.int/lisbon/es/legal_texts/lisbon_agreement.htm

Fecha de Consulta: 18 de Marzo del 2009.

⁸ http://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/trtdocs_wo018.html

Fecha de consulta: 23 de Marzo del 2009.

ESTOCOLMO el 14 de julio de 1967, en PARIS el 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.⁹

- Convención Internacional sobre la protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, hecho en Roma el 26 de octubre de 1961.¹⁰
- Convención Universal sobre Derechos de Autor, 6 de junio de 1957.
- Convención Internacional sobre Derechos de Autor y Obras Literarias, Científicas y Artísticas, 24 de octubre de 1947.
- Convención sobre la Propiedad Literaria y Artística suscrita en la Cuarta Conferencia Internacional Americana, 23 de abril de 1963.
- Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, del 29 de octubre de 1971.¹¹
- Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales, 9 de agosto de 1991.
- Convención Internacional sobre la Protección de Variedades Vegetales (UPOV) (Acta 1978), 29 de diciembre de 1995.
- Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes del 24 de marzo de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de

⁹ http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html
Fecha de Consulta: 25 de Marzo del 2009.

¹⁰ http://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/trtdocs_wo024.html
Fecha de Consulta: 27 de Marzo del 2009.

¹¹ http://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/trtdocs_wo023.html
Fecha de Consulta: 30 de Marzo del 2009.

1979. Siete de agosto de 2000 (decreto aprobatorio). 23 de marzo de 2001.

- Arreglo de Lucarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, firmado el 8 de octubre de 1968 y enmendado el 28 de septiembre de 1979. Siete de agosto de 2000 (Decreto aprobatorio). 23 de marzo de 2001.
- Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, 29 de septiembre de 2000 (decreto aprobatorio), 10 de abril de 2001.
- Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos Figurativos de las Marcas, establecido en Viena el 12 de junio de 1973 y enmendado el 1° de octubre de 1985. Siete de agosto de 2000 (decreto aprobatorio), 23 de marzo de 2001.
- Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de productos y Servicios para el Registro de Marcas, 29 de septiembre de 2000 (decreto aprobatorio), 10 de abril de 2001.

Acuerdos Comerciales Internacionales

- Acuerdos de los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1 C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 30 de diciembre de 1994.

- Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Sexta Parte Capítulo XVII, 20 de diciembre de 1993. Veinte de diciembre de 1993.
- Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela (G-3). Capítulo XVIII, 9 de enero de 1995.
- Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica, Capítulo XIV, 10 de enero de 1995.
- Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia, Capítulo XVI. 11 de enero de 1995.
- Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua. Capítulo XVII, 1° de julio de 1998.
- Tratado de Libre Comercio entre México y Chile, Capítulo XV, 15 de mayo de 1998.
- Acuerdo de complementación económica México-Chile. Capítulo XV. 22 de diciembre de 1991.
- Acuerdo entre México y la Unión Europea concerniente al reconocimiento mutuo y protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas. 21 de julio 1997, modificación al anexo I del 21 de junio de 2004 y modificación al anexo II del mismo del 8 de febrero de 2005.
- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea (Título IV). 26 de junio de 2000.

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, 28 de junio de 2000.
- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein (Capítulo IV), 29 de junio de 2001.
- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de El Salvador, Guatemala, Honduras (Capítulo XVI). 14 de marzo de 2001.
- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay (Capítulo XV), 14 de julio de 2004.

Leyes

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 29 de diciembre de 1976.
- Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 14 de mayo de 1986.
- Ley de Planeación, 5 de enero de 1983.
- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, hoy Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.
- Ley de Ingresos de la Federación.
- Presupuesto de Egresos de la Federación, con sus respectivas actualizaciones.

- Ley de la Propiedad Industrial, 27 de junio de 1991, Reformas: 2 de agosto de 1994, 26 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999 y 26 de enero de 2004.
- Ley Federal del Derecho de Autor, 24 de diciembre de 1996, Reformas: 19 de mayo de 1997 y 23 de julio de 2003.
- Ley Federal de Variedades Vegetales, 25 de octubre de 1996.
- Ley Aduanera, 15 de diciembre de 1996.
- Ley de Amparo, 10 de enero de 1936.
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 4 de agosto de 1994.
- Ley Federal de Protección al Consumidor, 24 de diciembre de 1992.
- Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 1° de julio de 1992.
- Ley General de Salud, 7 de febrero de 1992.
- Ley Federal de Competencia Económica, 24 de diciembre de 1992.
- Ley para el Fomento de la Actividad Científica y Tecnológica, 21 de mayo de 1999.
- Ley sobre la Celebración de Tratados, 2 de enero de 1992.
- Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 29 de junio de 1992.

- Ley Federal de Responsabilidad de los Servicios Públicos, 31 de diciembre de 1982.
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 13 de marzo de 2002.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 11 de junio de 2002.
- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 5 de enero de 1988.
- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 15 de diciembre de 1995.
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 10 de mayo de 1996.
- Ley Federal de los Trabajadores a Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Art. 123 Constitucional. 28 de diciembre de 1963.
- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, 27 de diciembre de 1983.
- Ley Federal del Trabajo, 1° de abril de 1970.
- Ley General de Bienes Nacionales, 8 de enero de 1982.
- Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, 30 de diciembre de 1993.
- Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 27 de agosto de 1932.

- Ley de Instituciones de Crédito, 18 de julio de 1990.
- Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 31 de agosto de 1935.
- Ley Federal de Instituciones de Fianzas, 29 de diciembre de 1950.
- Ley Federal de Derechos, 31 de diciembre de 1981.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado, 29 de diciembre de 1978.
- Ley del Impuesto sobre la Renta, 30 de diciembre de 1980.
- Ley de Premios Estímulos y Recompensas Civiles, 31 de diciembre de 1975.
- Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 23 de mayo de 1996.
- Código de Comercio del 7 al 13 de octubre de 1889.
- Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal, 26 de marzo de 1928.
- Código Fiscal de la Federación, 31 de diciembre de 1981.
- Código Federal de Procedimientos Civiles, 24 de febrero de 1942.
- Código Penal Federal, 24 de diciembre de 1994.
- Código Federal de Procedimientos Penales, 30 de agosto de 1934.

- Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, del 1° al 21 de septiembre de 1932.
- Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 29 de agosto de 1931.

Reglamentos

- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, 23 de noviembre de 1994, con reformas el 10 de septiembre de 2001 y 19 de septiembre de 2003.
- Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 14 de diciembre de 1999, con reformas el 1° de julio de 2002 y 15 de julio de 2004. Fe de erratas 28 de julio de 2004.
- Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, 22 de mayo de 1998.
- Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales, 24 de septiembre de 1998.
- Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 14 de enero de 1999.
- Reglamento de la Ley Aduanera, 6 de junio de 1996.
- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 26 de enero de 1990.

- Reglamento de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria.
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, 13 de febrero de 1990.
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas, 13 de febrero de 1985.
- Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 29 de febrero de 1984.
- Reglamento de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, 10 de octubre de 1996.
- Reglamento del Código Fiscal de la Federación, 29 de febrero de 1984.
- Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, 23 de agosto de 1994.
- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 11 de junio de 2003.
- Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

Decretos

- Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, 31 de mayo de 1995.
- Decreto por el que se aprueba el Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000, 28 de mayo de 1996.

- Decreto por el que se aprueba el Programa de Política Industrial y Comercio Exterior 1995-2000. 31 de mayo de 1996.
- Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 10 de diciembre de 1993.
- Decreto por el que se establece el Calendario Oficial, 6 de octubre de 1993.

Acuerdos

- Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual, 4 de octubre de 1993.
- Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial, 24 de noviembre de 1995.
- Acuerdo Desregulatorio de la Secretaría de comercio y Fomento Industrial y su Sector Coordinado, 28 de junio de 1996.
- Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites Empresariales que aplican la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y su Sector Coordinado, 7 de abril de 1999. Reformas 29 de marzo de 2000 y 27 de noviembre de 2000.
- Acuerdo por el que se dan a conocer todos los trámites y servicios inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, así como los formatos que aplica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 20 de junio de 2002.

- Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 15 de diciembre de 1999, reformas 4 de febrero de 2000 y 29 de julio de 2004. Nota aclaratoria publicada en el DOF el 4 de agosto de 2004.
- Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 23 de agosto de 1995. Reformas: 28 de diciembre de 1995, 10 de diciembre de 1996, 2 de mayo de 1997, 4 de mayo de 1998 y 23 de febrero de 1999, 11 de octubre de 2002, 14 de marzo de 2002 y 4 de febrero de 2003.
- Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI, 14 de diciembre de 1994. Reformas 22 de marzo de 1999, 14 de diciembre de 2000.
- Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el IMPI, 10 de diciembre de 1996.
- Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el IMPI, 9 de agosto de 2004.
- Acuerdo por el que se da a conocer la lista de Instituciones reconocidas por el IMPI para el depósito de material biológico, 30 de mayo de 1997.
- Acuerdo por el que se da a conocer los horarios de trabajo del IMPI, 31 de marzo de 1999.

- Acuerdo por el que se determina la organización, funciones y circunscripción territorial de las Oficinas Regionales del IMPI, 7 de abril de 2000.
- Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones relativas a la integración, funcionamiento y actualización del listado a que se refiere el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el formato de consultas sobre patentes de medicamentos COFEPRIS-IMP, 4 de febrero de 2005.

Estatutos

- Estatuto Orgánico del IMPI, DOF 27 de diciembre de 1999, con reformas el 10 de octubre de 2002 y 29 de julio de 2004. Nota aclaratoria publicada en el DOF el 4 de agosto de 2004.

Otras disposiciones

- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Tequila, 13 de octubre de 1977, con sus modificaciones.
- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, 28 de noviembre de 1994, con sus modificaciones.
- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Olinalá, 28 de noviembre de 1994.
- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Talavera, 11 de septiembre de 1997, con sus modificaciones.

- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Bacanora, 6 de noviembre de 2000.
- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Ambas de Chiapas, 15 de noviembre de 2000.
- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Café Veracruz, 15 de noviembre de 2000.
- Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen Sotol, 8 de agosto de 2002.
- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Charanda, 27 de agosto de 2003.
- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen, Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas, 27 de agosto de 2003.
- Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Café Chiapas, 27 de agosto de 2003.¹²

1.4.1 Autoridades Regulatoras de la Propiedad Intelectual en México

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

¹² Viñamata Paschkes, Carlos, 2007, La Propiedad Intelectual. Derechos de Autor, Propiedad Industrial, Conceptos y Procedimientos, Marcas, Patentes, Variedades Vegetales, Biotecnología. Páginas 185-199. Editorial Trillas.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

1.4.2 El papel de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual fue establecida para velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual a nivel mundial y contribuir a que se reconozca y se recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas.

La protección internacional estimula la creatividad humana, ensancha las fronteras de la ciencia y la tecnología y enriquece el mundo de la literatura y de las artes.

Al crear un marco estable para la comercialización de los productos de la propiedad intelectual, también facilita el comercio internacional. En 1996 la OMPI amplió sus funciones y demostró todavía más la importancia de los derechos de propiedad intelectual en la reglamentación del comercio mundial al concertar un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Desde el siglo XIX, los gobiernos de diversos países han tenido la iniciativa de proteger el derecho de autor y la propiedad industrial de sus ciudadanos creativos, motivo por el cual se han dado a la tarea de establecer leyes en diferentes momentos. Este desarrollo de la creatividad y la aplicación de una legislación, han tenido efectos a nivel internacional, gracias a la fluidez con que las obras intelectuales se exportan a otros países, pues el idioma, la cultura y las tradiciones no son un obstáculo para ello. Esto ha dado lugar al establecimiento de convenciones, a las cuales se han adherido una gran cantidad de países.

Instrumento	Fecha de Surgimiento	Nivel de Protección	Países Adheridos
Convenio de París	20 de marzo de 1883	Propiedad Industrial	171
Convenio de Berna	9 de septiembre de 1886	Obras literarias y artísticas	163
Convención de Roma	26 de octubre de 1966	Artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión	83

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) administra hoy 24 tratados (dos de ellos con otras organizaciones internacionales) que son los siguientes:

<p style="text-align: center;">PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</p>	<p style="text-align: center;">REGISTRO</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Convenio de Berna • Convenio de Bruselas • Tratado sobre el Registro de Películas • Arreglo de Madrid (Indicaciones de Procedencia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratado de Budapest • Arreglo de La Haya • Arreglo de Lisboa • Arreglo de Madrid (Marcas) • Protocolo de Madrid • PCT
<ul style="list-style-type: none"> • Tratado de Nairobi • Convenio de París • Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) 	<p style="text-align: center;">CLASIFICACIÓN</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Convenio Fonogramas • Convención de Roma • Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas • Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) • Tratado de Washington • WCT • WPPT 	<ul style="list-style-type: none"> • Arreglo de Locarno • Arreglo de Niza • Arreglo de Estrasburgo • Acuerdo de Viena

1.4.2.1 Objetivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Mantener y mejorar el registro por la propiedad intelectual en todo el mundo. Su intervención significa, por lo tanto, que la obtención de la protección y su aplicación – debe ser sencillas, económicas y seguras-. Enfrentar los desafíos del siglo XXI, como salvar la brecha del conocimiento, reducir la pobreza y lograr la prosperidad del mundo, son retos que un país podrá enfrentar gracias a su habilidad para desarrollar, utilizar y proteger su creatividad e innovación nacionales-, agrega la OMPI.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) plantea como objetivo para el siglo XXI fomentar la –protección y la utilización efectivas de la propiedad intelectual en todo el mundo, mediante la cooperación con los Estados miembros y demás partes interesadas y entre ellos.- Así, como organización internacional y organismo especializado de la ONU, la OMPI plantea mejorar su papel de manera ininterrumpida –en la cooperación internacional eficaz en la esfera de la propiedad intelectual-.

CAPITULO SEGUNDO
FIGURAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.1 DEFINICIONES BÁSICAS

Para entender la propiedad industrial hay que conocer las diferentes figuras legales que la conforman, ya que muchas veces se hace referencia a estos conceptos sin conocer su significado mientras que por otro lado, pueden resultar diferentes figuras jurídicas de acuerdo al país o jurisdicción de que se trate.

2.1.1 Invenciones

Los derechos de los inventores sobre sus invenciones, constituyen una de las categorías en que se dividen los derechos protegidos por la propiedad industrial, y se acreditan mediante un documento expedido por la autoridad competente, en el que consta el nombre del titular y las circunstancias de haber sido declarado autor de una invención determinada, en la fecha que el documento indica. De acuerdo al artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Para Rafael de Pina Vara señala que invención es:

Del latín invenio, encontrar; es también sinónimo de hallazgo, dando la idea de hallar algo hasta el momento oculto o ignorado. El uso corriente de la palabra –invención– ha venido a quedar restringido para aplicarla solamente al descubrimiento de nuevas realizaciones industriales.¹

¹ DE PINA VARA, Rafael-Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, México, 2003, pág. 332

2.1.2 Antecedentes de las Patentes

Las patentes surgen durante la Revolución Industrial, principalmente en Inglaterra, ya que al crearse medios de producción masivos, hace necesario establecer un medio de protección y defensa en favor del inventor o perfeccionador de un invento, de tal manera que éste pudiera aprovecharse de su invención o perfeccionamiento por un tiempo determinado, lo cual se le concedía a través del privilegio real.

Entre las primeras técnicas aplicadas directamente por el hombre, pueden mencionarse las que se utilizaban para labrar la tierra, cocer barro, extraer metales y forjarlos. Posteriormente muchos de los inventos solo tuvieron propósitos bélicos. Por ejemplo, las ruedas se manufacturaron con piezas a modo de radio que unían el cubo (la parte central) con las pinas (el aro), esto permitió que los carros de guerra, se desplazaran con mayor rapidez.

Fue en la Edad Media cuando los soberanos, príncipes o cuerpos colegiados, como por ejemplo en Venecia, otorgaron los primeros privilegios de invención. Éstos fueron para las técnicas aplicadas a urdir y teñir telas, así como para manufacturar vidrios y construir los elevadores de carga de los barcos que transportaban el mármol.

El autor G. Gaye citado en la obra de Jaime Delgado Reyes denominada: “Patentes de invención, diseños y modelos industriales”, señala que el primer privilegio para proteger una verdadera invención se otorgó en Florencia en 1427. Después se concedieron otros en Inglaterra y en Venecia, donde por primera vez se limitó a 20 años tal privilegio, dicho plazo perdura hasta la fecha.²

La legislación inglesa del siglo XVII adoptó la nomenclatura de “Letter Patent” para designar el documento que ampara el privilegio otorgado a los inventores.

² DELGADO REYES, Jaime. Colección Manuales de Derecho. Patentes de Invención, diseños y modelos industriales. 1ª. Edición. Editorial Oxford University Press, 2001.

En la Nueva España, las cortes españolas expidieron el decreto del 2 de octubre de 1820 para otorgar certificados de invención. Se promulgaron después, en el México independiente, las leyes del 7 de mayo de 1832, del 7 de junio de 1890 y del 26 de junio de 1928.

La primera legislación mexicana moderna es la del 31 de diciembre de 1942, expedida con base en los artículos 28 y 89, fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer leyes sobre privilegios industriales de invención y mejoras. Siguió la Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976 que, reformada el 16 de enero de 1987, la cual resultó sumamente restrictiva, ya que eliminó no sólo las patentes relacionadas con los métodos biotecnológicos para la obtención de farmaquímicos, medicamentos, bebidas, alimentos para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas, sino, que también, los que implicaban alguna actividad biológica; tampoco concedía privilegios para los procesos genéticos, los productos químicos y los productos farmacéuticos, entre algunos otros.

La Ley para el Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial del 27 de junio de 1991, volvió a ampliar el ámbito de protección de las invenciones patentables e incluso mediante el artículo Duodécimo transitorio, permitió que se mantuviera la fecha de prioridad de la primera solicitud presentada en cualquier país miembro del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) sobre algunas invenciones que la Ley de 1976 consideraba como no patentables.

Hoy en día, están en vigor la Ley de la Propiedad Industrial del 2 de agosto de 1994, reformada el 26 de diciembre de 1997 y el 17 de mayo de 1999; y la Ley sobre Variedades Vegetales publicada en el Diario Oficial del 25 de octubre de 1996.

2.1.2.1 Concepto de Patente

Las patentes son una de las formas más antigua de protección de la propiedad intelectual y al igual que todas las formas de protección a la propiedad industrial, el objeto de un sistema de patentes consiste en alentar el desarrollo económico y tecnológico recompensando la creatividad intelectual.

El objetivo de una patente consiste en brindar protección a los adelantos tecnológicos, este tipo de incentivo sirve de estímulo a la creatividad adicional y alienta a las empresas a seguir desarrollando la nueva tecnología para hacerla comercializable, útil para el público y deseable para su bienestar.

La palabra patente proviene del latín patens, patentis; que se ha vinculado a las palabras patente, abierto, manifiesto, descubierto.

Rafael de Pina define a la patente como: “.....el derecho de explotar en forma exclusiva un invento o sus mejoras. Asimismo recibe el nombre de patente, el documento expedido por el Estado, en el que se reconoce y confiere tal derecho de exclusividad”.³

El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala lo siguiente: “la palabra patente tiene muy diversas acepciones. Comúnmente se dice que es patente lo que resulta obvio, evidente o de una claridad y sencillez que no requiere explicación o demostración alguna. También es el título que en el ejército se extiende a los jefes de alta graduación desde coronel a general de división. Se emplea, además, para designar el permiso que las autoridades hacendarias extienden a quienes tiene a su cargo una agencia aduanal. Aun cuando ya con menor frecuencia se utiliza para designar medicamentos con marca que provienen de laboratorios, como “medicinas de patente”. En derecho marítimo, “patente de navegación” es el certificado que documenta el lugar donde se registra el

³ DE PINA VARA, Rafael-Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, México, 2003, pág. 398

buque para señalar su nacionalidad y “patente de sanidad” es el documento por el cual se acredita que un determinado navío no es portador de epidemias, sin olvidar que “patente de curso marítimo” es la autorización que se daba a la empresa naval de un particular contra los enemigos de su Estado.

En su connotación legal, la patente puede ser definida como el documento expedido por la administración pública para hacer constar un derecho temporal de usar o explotar industrial y comercialmente un invento que satisfaga los requisitos que las leyes fijen.

En México, siempre se ha considerado la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte a que el invento se refiere. El monopolio consiste en el especial privilegio concedido por el Estado al autor de una invención que reúna determinadas exigencias legales, acreditándose la existencia de tal concesión con el certificado llamado “título de la patente” que expide el Poder Ejecutivo. Según el artículo 28 de la Constitución, en México no habrá monopolios, pero se exceptúan “los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”. Por su parte, la fracción XV del artículo 89 de la misma Constitución faculta y obliga al Presidente de la República a “conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria”.⁴

El artículo 28 Constitucional, afirma que las patentes no son monopolios, sino privilegios, los que se otorgan por un determinado tiempo a los inventores y perfeccionadores de una mejora.

La Ley de la Propiedad Industrial mexicana, en su artículo 16 señala que:

⁴ Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. Editorial Porrúa, México, 2004, Tomo P-Z, pág. 2786 y ss.

“Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, 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.”

Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema.

La patente proporciona protección para la invención al titular de la patente. La protección se concede durante un periodo limitado que suele ser de 20 años improrrogables.

La protección de una patente significa que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente.

El título de una patente de invención es esencialmente atributivo de un derecho, por cuya concesión un inventor o su causahabiente, recibe el derecho exclusivo temporal de explotación.

En cuanto a su naturaleza patrimonial del derecho exclusivo derivado del título de una patente, casi todos los juristas coinciden que se trata de una prerrogativa de carácter pecuniario que puede cederse o transmitirse entre vivos o por vía sucesoria mortis causa.

Algunos autores mencionan que el título de patente, incluido en la categoría de derechos patrimoniales, debe identificarse con un bien real, considerando de manera especial el contenido del derecho de que se trata, a saber, un derecho de propiedad, que la misma ley denomina así. Sin embargo, las patentes no tienen por objeto un bien material, como no sea el título de la patente. Más bien son el fruto de un trabajo, que es un elemento inmaterial.

El legislador mexicano ha denominado Ley de la Propiedad Industrial a la que regula esta materia debido al carácter preponderantemente industrial del ámbito en el que se aplica. Esto sin analizar las cuestiones relativas al derecho de marcas, que corresponde a la propia categoría.

Por su parte, Rafael Rojina Villegas clasifica la propiedad industrial e intelectual en los derechos reales.⁵

En su “Introducción al estudio del derecho”, García Maynez omite la clasificación de los derechos intelectual e industrial. En cambio, Bonnacasse, Gaudemet y Gazin son partidarios de la teoría monista, según la cual resulta ocioso clasificar los derechos en reales y personales, ya que son lo mismo.⁶

⁵ Derecho Civil mexicano, t.3, Porrúa, México, 1981

⁶ GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Editorial Porrúa, pág. 137, México 2004.

En la difusión del progreso técnico radica la justificación del sistema de privilegios concedidos, mediante los títulos de patente, ya que con ello se garantiza un mayor progreso.

Cuando se considera que una invención no es patentable y, por consiguiente, no es sujeto de concesión de un título, el inventor no tiene otra alternativa que guardar su invento como secreto, con lo que en vez de beneficiar a la colectividad, se le perjudica.

2.1.2.2 Prerrogativas que otorgan las Patentes

El término de vigencia de las patentes ha variado significativamente a partir de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942. Actualmente, la duración del monopolio de explotación de las invenciones patentadas es de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente, bajo pena de caducidad.

El término de vigencia de una patente no es absoluto, pues requiere que se paguen no sólo los derechos de expedición del título sino también, por adelantado, en el aniversario de la fecha legal, la tarifa para mantener en vigor tales derechos.

En caso de no cubrirse el pago, la patente caduca y la invención cae en el dominio público. Sin embargo, existe un plazo de gracia de seis meses para efectuar dicho pago y es posible rehabilitar un registro caduco mediante la presentación de una solicitud al efecto dentro del lapso mencionado, el cual se cuenta a partir de la fecha en que se dejó de efectuar el pago.

Así lo dispone el artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial:

“Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos:

- I. *Al vencimiento de su vigencia;*
- II. *Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;*
- III. *En el caso del artículo 73 de esta Ley.*

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.”

Asimismo el Artículo 81 de la misma Ley, dispone:

“Se podrá solicitar la rehabilitación de la patente o registro caducos por falta de pago oportuno de la tarifa, siempre que la solicitud correspondiente se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia a que se refiere la fracción II del artículo anterior y se cubra el pago omitido de la tarifa, más sus recargos.”

2.1.2.3 Carácter Social y de Orden Público de la Patente

El carácter social y de orden público de la patente no se debe solamente a lo expresado por la Ley de la Propiedad Industrial, sino también a que es de interés para toda la sociedad, pues concede al inventor o a su causahabiente un privilegio y un monopolio oponible a todos.

Las disposiciones legales que regulen el otorgamiento de una patente son resultado de un interés general por divulgar los inventos y mejoras, con el fin de que formen parte del acervo cultural y técnico de la nación.

2.1.2.4 Carácter Industrial de la Patente

Para ser patentable, la invención debe tener una aplicación cuyo resultado sea meramente industrial, pues el privilegio que se le otorga tiene que ver con el interés del sector, no con el de la ciencia. Es decir, las patentes deben tener un efecto práctico, no abstracto.

Si una invención es impracticable, no es posible patentarla. El carácter industrial de una invención está determinado por la utilidad que pueda prestar a la industria. No basta que se refiera a ese ámbito; sino que además debe producir un resultado.

Asimismo, es claro que la sociedad otorga el privilegio de explotación al inventor solamente, si el invento puede ser explotado en la industria obviamente, lo cual representa un beneficio colectivo, es decir, tiene un efecto inmediato y otro de largo plazo: la ventaja económica que produce.

La posibilidad de que exista un resultado industrial depende al presentar la solicitud, o en la fecha de la prioridad reconocida, ya que si en ese momento la invención no puede ponerse en práctica por falta de los materiales que requiere, entonces no es patentable.

La novedad de la invención y el resultado industrial son los cimientos de la patente y ésta no puede otorgarse si falta uno de ellos.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando, de acuerdo con su carácter, su objeto pueda ser reproducido o utilizado, en el sentido tecnológico, en todo tipo de industria.

La expresión “industria” debe entenderse en su más amplio sentido, como en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:

CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN; ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

“ARTÍCULO 1°

- 1) *Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.*
- 2) *La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.*
- 3) ***La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.***
- 4) *Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.”⁷*

2.2 ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Los esquemas de trazado de los circuitos integrados están regulados en el Título Quinto BIS de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁷ http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html
Fecha de Consulta: 2 de Abril del 2009

2.2.1 Concepto de los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

Conforme al artículo 178 BIS-1, se considerará como:

- 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 trazo protegido: un esquema de trazado de circuitos integrados respecto del cual se hayan cumplido las condiciones de protección previstas en el presente Título; y*

- 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.*

2.2.2 Vigencia del registro de un Esquema de Trazado

El registro de un esquema de trazado tiene 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.

2.3 MODELOS DE UTILIDAD

Se consideran 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 los integran o ventajas en cuanto a su utilidad, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

- Novedad
- Aplicación industrial

2.3.1 Vigencia del registro de los Modelos de Utilidad

El registro de los modelos de utilidad tiene 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.

La Ley reconoce que el contenido de un modelo de utilidad es una invención, ya que autoriza a presentar su solicitud tanto como patente, solicitud de registro de modelo de utilidad o diseño industrial.

2.4 DISEÑOS INDUSTRIALES

El diseño es una creación estética que se manifiesta materialmente en la combinación de formas, líneas, colores incorporados a un bien material, al cual otorgan “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.

Los modelos industriales, se constituyen por toda forma tridimensional, que le otorgue una apariencia especial, siempre y cuando no implique efectos técnicos.

Los diseños industriales serán registrables en tanto sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial. Por el término nuevos, debe entenderse que sean de creación independiente y se distingan de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños. Se entiende por dibujos industriales, toda combinación de figuras, líneas o colores que se unan a un producto industrial con fines de ornamentación y que resulte un aspecto peculiar y propio.

2.4.1 Vigencia del registro de los Diseños Industriales

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.

2.5 SECRETOS INDUSTRIALES

Se entiende por secreto, aquello que debe permanecer ignorado, desconocido u oculto por voluntad de la persona que a consecuencia de su revelación pueda sufrir una contrariedad o un perjuicio.

El diccionario Inglés Webster, en idioma inglés, define al secreto industrial (Trade Secret), diciendo:

“Trade Secret.- Formulas, devices, or other manufacturing or business pattern, and so on that are kept confidential in order to continue an advantage over the competition. Whatever the secrets are, they are not protected by patent, so their owner holds no formal protection. Once a trade secret is leaked or discovered by analysis, the discoverer is free to use it to his or her own advantage.”⁸

La traducción al español del texto anterior nos lo proporciona el mismo diccionario, quedando en los siguientes términos: Fórmulas, dispositivos, u otros de fabricación o modelo de negocios, etc., que son confidenciales, a fin de continuar una ventaja sobre la competencia. Cualquiera que sea la de secretos, que no están protegidos por patentes, por lo que su propietario no tiene una protección formal. Una vez que un secreto comercial es filtrado o descubierto por el análisis, el descubridor es libre de utilizarlo para su propio beneficio.

Este diccionario más que proporcionar una definición conceptual del término, indica cual es el contenido del mismo, y que es lo que otorga a quien lo detenta.

Es sencillo establecer que el secreto industrial, da a quien lo posee, la oportunidad de obtener una ventaja sobre sus competidores, por lo que se ha considerado que

⁸ <http://www.yourdictionary.com/law/trade-secrets>
Fecha de Consulta: 10 de Abril del 2009.

<http://www.tudiccionario.com/derecho/secretos-industriales>

dicha figura puede consistir en un proceso para manufacturar, o tratar o preservar materiales, un proyecto o patrón para el desarrollo de alguna maquinaria, o bien, simplemente una lista de clientes constitutivos de un mercado determinado.

Otras definiciones del secreto industrial son las siguientes:

- Por secreto industrial puede entenderse todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por un valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos.
- El secreto industrial constituye un conocimiento tecnológico de carácter especial no revelado por su titular y relativo a la aplicación de la técnica industrial o a una suerte de procedimientos de fabricación adoptado como propio por el fabricante.

El secreto industrial difiere de otro tipo de información secreta que pueda existir dentro de una empresa, ya que el citado no se refiere a la información relativa a una única actividad de la empresa, como sería el caso de los salarios de ciertos empleados o las inversiones realizadas o por realizar, o la fecha para la presentación de una nueva política interna o el lanzamiento de un producto nuevo al mercado. El secreto industrial constituye un tipo de información utilizada de manera continua en las operaciones industriales o de fabricación de las empresas. Casi siempre se refiere a la producción de bienes y servicios, fórmulas químicas, o una prestación de servicios; puede referirse también a la venta de bienes u otras operaciones relativas a los sistemas contables utilizados en la empresa.

El elemento esencial del tema que se estudia, lo constituye el hecho de que sea información o conocimiento secreto, reservado, confidencial o no circulable. Las cosas que se encuentran dentro del dominio público o que son conocidas en una determinada rama de la industria no pueden considerarse como secreto industrial, ya que éste es conocido únicamente en la empresa en que es aplicable o poseído.

Hay factores importantes que deben considerarse para determinar si una información secreta constituye un secreto industrial o no:

- a) Tomar en cuenta hasta qué grado es conocido fuera de la empresa la información que se posee.
- b) Determinar hasta qué punto dicha información es conocida por los empleados de la empresa y otros involucrados en el manejo de dicha información clasificada.
- c) Las medidas que han sido tomadas para guardarlas en secreto.
- d) Determinar el valor que pueda tener para la empresa y para los competidores, y
- e) El gasto pecuniario y el esfuerzo invertido por la empresa en el desarrollo y obtención de la información.

La novedad o invención no son requisitos esenciales del secreto industrial, como lo constituyen para la patente, ya que en ésta última son esenciales, porque la misma significa una protección contra el uso de procesos patentados que no han sido licenciados, y el monopolio que se otorga al inventor es un premio, pero la protección al multicitado secreto no está basada en una política de premiación; la protección se da para evitar que otros puedan por algún medio, conocer o aprender el uso industrial propiedad de un sujeto específico y con ello poder competir en un mercado determinado.

Por lo tanto, el secreto industrial no está protegido contra los descubrimientos de un tercero a través de medios correctos.

2.5.1 El Secreto Industrial y su regulación en el Derecho Positivo Mexicano

En el normal transcurso del comercio, negocios, industrias y la vida legislativa de México, es común darse cuenta que las personas físicas y morales, produzcan información que les proporcione ventajas frente a sus competidores. Quienes cuentan con ella, procuran conservarla o guardarla con carácter de secreto.

Además, la generación de tal información implica para los individuos y las empresas un gasto económico y tiempo, por lo tanto, cuando desean transmitir a otras personas sus conocimientos lo hacen mediante una remuneración; y cuando alguien pretende hacer uso de éstos sin autorización y los publica o los da a conocer, provoca un gran daño a quienes los generaron, lo cual en la esfera económica constituye una competencia desleal.

Muchas personas en todo el mundo, al no valorar su trabajo en su justa dimensión y no tener una visión empresarial a futuro, han transcurrido su vida en el anonimato y en la miseria, como consecuencia de que inventan la cura de una enfermedad, un proceso de manufactura, etc., sin saber que la fórmula de los mismos puede ser considerada como secreto industrial y por lo tanto susceptible de protección legal, por lo que dejan ir enormes sumas de dinero que aprovechan aquellos que supieron utilizar sus descubrimientos.

Para que estos casos no se sigan repitiendo, o al menor disminuyan, las leyes de casi todos los países han contemplado la protección de los secretos industriales.

En México, la incorporación del régimen protector de los secretos industriales el 27 de junio de 1991, es una gran aportación de la Ley de la Propiedad Industrial.

Anteriormente sólo existían disposiciones dispersas en diversos cuerpos normativos, en las cuales se encontraba la idea pero no la definición, no había un conjunto de normas dirigidas a la tutela de esta figura.

El artículo 82 de la ley de la materia conceptualiza al secreto industrial; nos dice cuándo estamos ante ésta y cuando no:

“Se considera 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.”

2.5.2 Medidas para conservar la confidencialidad

Sobre las medidas para conservar la confidencialidad del secreto industrial el artículo 83, indica que la información a que se refiere el artículo 82, deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes,

películas u otros instrumentos similares.⁹ En ciertos casos establecer una clave de acceso a los programas de cómputo de la empresa, puede considerarse una medida suficiente para restringir el acceso, pero en otro tipo de empresas las medidas pueden ser extremas, como incluir gafetes de identificación para personal autorizado hasta el registro cuidadoso de los empleados al abandonar las instalaciones de la empresa.

Otra medida de seguridad que destaca es la firma de contratos de confidencialidad con empleados, clientes, proveedores y socios de proyectos, tanto probables como actuales. La firma de contratos de confidencialidad no actualiza la obligación de respetar la información confidencial, ya que dicha obligación es establecida por la ley más allá de la voluntad de los participantes, aunque el efecto real de la firma de estos documentos es expresar de manera manifiesta que se tomaron las medidas encaminadas a preservarla. En los contratos por los cuales se transmita o licencie información regulada como secretos industriales, se deben establecer cláusulas de confidencialidad para protegerlos. En estas cláusulas se deberán precisar con lujo de detalle los aspectos que se consideren como confidenciales para su titular.

Es importante, además, que las empresas cuenten con un reglamento interno de trabajo, en el cual, se especifiquen las políticas en materia de información confidencial que tenga la empresa. Este reglamento deben conocerlo todos los empleados y funcionarios. Entre las políticas que tienen que observarse como mínimas se cuenta: las de identificación de los materiales considerados como secreto de negocios, la prohibición de duplicar documentos sensibles sin autorización, control del ingreso a las áreas en que se concentra la información, utilización de sistemas de seguridad, etc.

El ejemplo más conocido de una fórmula guardada como secreto industrial, es el de COCA-COLA, la que ilustra el tipo de medidas que pueden utilizarse para preservar en secreto determinada información, se sabe que actualmente sólo un par de

⁹ Agenda de la Propiedad Industrial. Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 83. Editorial ISEF. Primera edición 2009.

personas conocen la fórmula total, la cual es guardada en una bóveda de alta seguridad, y la preparación del producto es dividida de tal manera que a ningún empleado se le permite el acceso al proceso completo, para evitar que pueda contar con toda la información sobre el producto.

2.6 DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Se entiende por denominación de origen, al 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, comprendiendo en éste, los factores naturales y los humanos.

En el ámbito internacional se encuentran las indicaciones geográficas, esencialmente, son indicaciones de que un producto determinado proviene de una zona geográfica concreta. Los ejemplos más conocidos de tales indicaciones son los que se utilizan para los vinos y licores, tabacos, quesos y productos industriales entre otros.

Las denominaciones de origen son un tipo específico de indicaciones geográficas. Éstas últimas indican que un producto determinado procede de una zona concreta, por ejemplo, la expresión: HECHO EN SUIZA. Las primeras son indicaciones geográficas más precisas que especifican que el producto en cuestión posee ciertas cualidades y que éstas se deben esencialmente a su lugar de origen. En México la denominación de origen más conocida es TEQUILA.

- Por su parte, el Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y Costa Rica –Artículo 14.18- define la denominación geográfica como:
La denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar a un bien como originario del territorio de un país o de una región o de una localidad de ese territorio y cuya

calidad y características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.

- El Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC-, define las indicaciones geográficas como:

El nombre de una región, de un lugar determinado que sirve para designar un producto agrícola o alimentario, originario de dicho lugar determinado, y cuya calidad o características se deban fundamentalmente al origen geográfico con sus factores naturales y humanos; cuya producción, transformación y elaboración se realice en la zona geográfica delimitada.

- El Arreglo de Lisboa define la denominación geográfica en su Artículo 2.1 como:

La denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad y características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

E indica que el país de origen es: aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad. Art. 2.2

- *El Convenio de París no contiene una definición de indicaciones geográficas, de hecho utiliza expresiones diferentes, como: indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.*
- El artículo 156 de la ley de Propiedad Industrial establece: 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.*¹⁰

2.6.1 Objeto de la Denominación de Origen

Lo constituyen todos aquellos artículos procedentes de un territorio determinado, que se han hecho famosos por las cualidades de la región o por la habilidad humana que durante años se ha plasmado en ellos y que les dan características diferentes, normalmente superiores en calidad a otros productos similares, elaborados en otra región.

Lo que le da al industrial o comerciante el derecho a identificarlos mediante el uso de una denominación de origen, autorizada por el Estado, que garantizará al consumidor la certeza sobre la procedencia del producto que se encuentra en el mercado.

2.6.2 Inicio de la protección

De acuerdo al artículo 157, la protección que la Ley de la Propiedad Industrial concede a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto.

Y el uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como “género”, “tipo”, “manera”, imitación”, u

¹⁰ Viñamata Paschkes, Carlos, 2007, La Propiedad Intelectual. Derechos de Autor, Propiedad Industrial, Conceptos y Procedimientos, Marcas, Patentes, Variedades Vegetales, Biotecnología. Páginas 447-448. Editorial Trillas

otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.¹¹

2.6.3 La Declaración de protección de una Denominación de Origen

Se hará de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico. Para la Ley de la Propiedad Industrial se considera que tienen interés jurídico:

- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen
- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores; y
- Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación.

2.6.4 Titular de la Denominación de Origen

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

¹¹ Ley de la Propiedad Industrial. Artículo 157. Editorial ISEF. Primera edición 2009.

2.6.5 Duración de los efectos de la autorización para usar una Denominación de Origen

Durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto, y podrán renovarse por periodos iguales.

2.7 SIGNOS DISTINTIVOS

2.7.1 Marcas

Las marcas existían ya en la antigüedad. Hace 3000 años, los artesanos solían grabar sus firmas en sus creaciones artísticas antes de enviarlas a Irán; se han encontrado más de 100 marcas distintas de cerámica romana; la utilización de las marcas aumentó con el auge del comercio en la Edad Media.

Una marca es básicamente un signo que se utiliza para distinguir los bienes o servicios ofrecidos por una empresa de los que ofrece otra. Debe presentar dos características esenciales:

- Debe ser distintiva y
- No debe inducir al engaño.

La Ley de la Propiedad Industrial entiende por marca los signos visibles que pueden distinguir a servicios o productos de otros de su misma clase o especie en el mercado.

La marca, es un derecho subjetivo que otorga a su titular la facultad de explotarla con exclusividad, derecho que incluye el de cederla total o parcialmente, y en su caso definitiva o temporalmente. Es también, en cierta medida y como reflejo, un derecho

del consumidor, que le permite identificar el producto o servicio que ha de adquirir, y la de facilitar la comparación con otros productos y lo autoriza a exigir que se cumplan con los contenidos ofrecidos, en cantidad y calidad.¹²

“La marca como derecho del consumidor es una faceta poco analizada en nuestro sistema jurídico, pero fundamental en tanto relaciona el derecho de marcas con el derecho del consumidor y el derecho de la competencia leal. El principal vínculo está dado precisamente por la expectativa del consumidor de que al adquirir un producto o servicio con una determinada marca tiene el mismo origen empresarial que el producto o servicio de igual marca anteriormente adquirido, o respecto de cual tiene referencias concretas; es un factor que explica en parte la protección especial que se otorga a las marcas notorias”.¹³

Las marcas pueden ser, según la ley, denominaciones y figuras visibles que permiten identificar a los productos y servicios que se apliquen o traten de aplicarse de otros de su misma especie o clase y puede consistir en formas tridimensionales; también los nombres y denominaciones o razones sociales, así como el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

El principal requisito para registrar una marca es la novedad, es decir, que no se hubiera registrado o no estuviera en trámite de registro un signo igual o parecido en grado que pudiera generar confusión, que no hubiera sido registrada como notoria o famosa o que no hubiera sido utilizada con anterioridad (según las exigencias establecidas por las normas en estos últimos casos).

A efectos de evitar confusiones en el consumidor o el aprovechamiento desleal de una marca acreditada en el mercado, la misma legislación hace una extensa y detallada enumeración de lo que no se podrá registrar como marca, por ahora nos

¹² CASADO SERVIÑO, Alberto. Derecho de marcas y protección de los consumidores. El tratamiento del error del consumidor, Tecnos, Madrid, 2000, pp. 15 y ss.

¹³ KORS, Jorge Alberto, La marca: una herramienta del derecho de la competencia, en Revista de Derecho Industrial y de la Competencia, núm. 3, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999. p. 159

interesa la exclusión de aquellas que pudieran llevar a confusión por haberse registrado o utilizado habitualmente otras iguales o similares en grado de confusión. En consecuencia no se podrán registrar:

Marcas preexistentes. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una marca registrada y vigente o que se encuentre en trámite de registro presentada con anterioridad; salvo que la solicitud sea planteada por el mismo titular para aplicarla a productos o servicios similares.

Marcas notoriamente conocidas. Denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, se entiende que una marca es notoriamente conocida en México cuando un sector del público o de los círculos comerciales del país la conoce como consecuencia de las actividades comerciales, o por la promoción o publicidad de la misma, realizada por su titular en México o en el extranjero. Es un concepto incorporado en el Convenio de París de reciente reglamentación precisa en el derecho mexicano. Podrá realizar el registro el titular de la marca notoria. El IMPI puede estimar de oficio o declarar a petición de parte que considera que una marca es notoriamente conocida en México.

Marcas famosas. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el IMPI estime o haya declarado famosa por que se ha demostrado que es conocida por la mayoría del público consumidor. Al igual que en los casos anteriores, esta causal de exclusión no funciona cuando quien solicita el registro es el titular de la marca famosa. La notoriedad o fama de una marca es suficiente para que no se admita su registro por un tercero, aunque no hubiera sido objeto de una declaratoria en los términos y según el procedimiento establecido en la ley.

Marcas utilizadas en México o en el extranjero. Son las marcas que han sido utilizadas en nuestro país o en el extranjero, pero no registradas en México y que además no han sido consideradas como notorias o famosas. “En estos casos, la marca sería registrada por cuanto la oficina competente carece de información sobre su uso anterior a la presentación de la solicitud correspondiente (y probablemente el peticionante que actúa de buena fe también lo ignore), pero quien la utilizó podrá alegar esa precedencia para continua utilizándola. También podrá, con base en el uso previo, que se registre a su nombre, para lo cual deberá obtener antes la declaración de nulidad de la marca registrada, que se deberá solicitar dentro de los tres años posteriores a la publicación de la autorización de registro en la Gaceta. Es esta una situación especial por cuanto deja subsistente la posibilidad que quién comenzó a utilizar la marca con anterioridad no inicie el juicio de nulidad y se limite a exigir que se le permita continuar utilizando la marca que con anterioridad usaba, caso en el cual coexistirían ambas.”¹⁴

Marcas ligadas. Cuando la misma persona jurídica es titular de dos o más marcas idénticas que amparan productos o servicios similares o, a la inversa, las marcas sean semejantes en grado de confusión y se apliquen a los mismos o similares productos o servicios, a los efectos de su posible transmisión a terceros se les considera marcas ligadas. El titular podrá solicitar que se disuelva la liga impuesta si considera que no habrá confusión si es utilizada por otra persona.

En el capítulo tercero continuaremos con el análisis de las marcas.

2.7.1.1 Vigencia del registro de Marca

El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

¹⁴ JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, McGraw Hill, México, 1998, pp. 301 y ss.

2.7.1.2 Avisos Comerciales

Son las frases u oraciones que están destinadas a anunciar al público, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios para distinguirlos de los de su especie. Sirven para llamar la atención hacia un establecimiento determinado, para realizar sus características y atraer a la clientela.

2.7.1.3 Vigencia del registro de un Aviso Comercial

El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

2.7.1.4 Nombre Comercial

Es toda aquella designación, denominación, razón social o nombre civil, bajo la cual, comerciantes, ya sean colectivos o individuales, realizan sus actividades mercantiles o mediante el cual, identifican sus mercancías o servicios prestados.

La protección al nombre comercial se origina en la Convención de Unión de París de 1883 donde se acordó proteger al nombre comercial independientemente de la obligación de depósito o de la idea de nacionalidad. El derecho al nombre de comercio deriva de reglas que establecen los usos honrados en el comercio, es una protección contra la competencia ilegal. El nombre comercial sirve para identificar a un comerciante, a su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona de la otra. Pero es también la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, como el grado de honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficiencia y muchas otras más. Es, al mismo tiempo, el correlato de la clientela.

Quien comienza a utilizar un nombre comercial tiene el derecho a su explotación exclusiva en la zona geográfica en que realiza su actividad empresarial y, si realiza de manera constante y periódica difusión del mismo, puede alegar que la exclusividad se extienda a todo el país.

La adquisición de este derecho está condicionada a que no hubiera otro nombre comercial igual o similar en grado de confusión que se estuviera utilizando y que se hubiera comenzado a utilizar con anterioridad; también a que no hubiera una marca registrada o no que ampare productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a los que produce o presta la empresa.

La publicación del nombre comercial en la Gaceta permite al titular de un nombre comercial alegar buena fe en su adopción y uso pero no modifica su derecho exclusivo que se sustenta en la utilización anterior. Previo a la publicación, se investigará si no se encuentra registrado o en trámite un nombre comercial igual o similar en grado de confusión, o una marca que ampare productos o servicios iguales o similares a los que elabora la empresa peticionante.

2.7.1.5 Efectos de la publicación del Nombre Comercial

Los derechos derivados de la publicación durarán diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por períodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos.

CAPÍTULO TERCERO

LAS MARCAS

3.1 HISTORIA DE LAS MARCAS

En la actualidad, la marca es el elemento esencial de la estrategia de comercialización de las empresas. Día con día, ha adquirido un gran impacto en el mercado, razón por la cual el empresario no puede limitarse no solo a producir, ya que siempre sus servicios o productos deben distinguirse de los de sus competidores en el mercado.

La marca constituye un instrumento insustituible de comunicación entre quien produce un bien o servicio y quien lo consume. No se limita únicamente a identificar el origen de los productos, sino que además crea un vínculo de confianza con el público consumidor comprometiendo la reputación de la empresa y ofreciendo una garantía de calidad a quien la demanda. Sin duda, la marca es un valioso activo de la empresa, el cual puede llegar a constituir el elemento principal del patrimonio de esta.

La práctica de marcar objetos se remonta a tiempos inmemorables. Los primeros antecedentes que tenemos de ello, se refieren al marcado de ganado –origen de la palabra “brand name”, ya que “brand” deriva de un verbo que significa quemar-.

En Mesopotamia y Egipto, los ladrillos y las tejas eran marcados con el nombre del monarca que los reinaba o con un símbolo que indicaba el proyecto al cual estaban designados. Los jarros de cerámica, usados cotidianamente en Grecia y Roma, tenían en su asa el nombre del país de origen.

Tal vez lo que más pueda acercarse al concepto moderno de Marca que hoy conocemos son los signos escritos en las lámparas de aceite. Dichas lámparas se encontraban dentro de los principales artículos de exportación de la Roma antigua y el nombre “Fortis” era la Marca principal.

Los egipcios, griegos y romanos, también usaron signos que identificaban sus tiendas y la evidencia de estos podemos encontrarla en las ruinas de Pompeya y Herculana.

El uso de signos distintivos, declinó durante el largo periodo de oscuridad ocurrido en el Occidente con la caída del Imperio Romano, alrededor del año 350 d.C.

A finales de la Edad Media surgieron las marcas obligatorias que identificaban a las compañías y fue durante el renacimiento, cuando volvió a surgir la práctica de usar marcas. En esa época existían marcas personales que distinguían a los individuos de otros: escudos familiares y la casa particular de la familia, que podía significar la actividad principal a la que se dedicaban –comerciantes o artesanos-.

Además, había marcas geográficas, especialmente utilizadas para tapicería o textiles. Con la invención de la imprenta, los editores también empezaron a usar sus marcas en los libros.

Se presume que las primeras leyes que regularon el uso de las marcas tuvieron sus orígenes en las marcas obligatorias de las compañías medievales, tales como la Ley Inglesa de 1266, relativa a la compañía de panaderos y el decreto de la ciudad de Amiens en 1374, vinculado con el mercado de mercancías para garantizar su origen y las marcas de agua en papel que se originaron en Francia e Italia durante el siglo XIII.

A la par de estas leyes surgieron, las que castigaban la piratería. En Francia, durante el reinado de Carlos IX (1654) se empezó a sentenciar a los falsificadores de marcas con la pena capital. Durante el largo reinado de Luis XIV, en 1668, se expidió un decreto que condenaba a los falsificadores de las banderas de Carcassone.

Con la llegada de la Revolución Industrial, la distribución de productos cambió significativamente y con ello, la marca adquirió un papel importante como

instrumento para identificarlos, confirmando así su función moderna a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

En las cortes, uno de los primeros casos que sentó precedente en la industria y el comercio, fue un juicio inglés sobre marcas en 1783, seguido de una acción legal preliminar por falsificar, también en el mismo país, durante 1838.

Cabe mencionar, que el primer documento que reguló las marcas, organizando su registro y definiendo las condiciones de uso, fue la Ley Francesa del 12 de abril de 1803.

En México, en 1854 se expidió el Primer Código de Comercio, que si bien no reguló de manera específica a la propiedad industrial abordó lo referente a la distinción de la propiedad por medio de marcas. Fue hasta el segundo Código de Comercio (1844), cuando se incluyó un capítulo llamado “De la propiedad mercantil” en el que se reguló principalmente a las Marcas de fábrica y se estableció el derecho de los fabricantes de utilizar una marca o signo que distinguiera a sus productos de otros. Las marcas podrían ser el nombre del fabricante, su localidad, sus iniciales, algún dibujo, etc.; sin embargo, éstas debían ser visibles y estar directamente en el producto, de lo contrario tendrían que colocarse en el empaque.

Fue en 1889 cuando se expidió la Ley de Marcas de Fábrica, dando finalmente protección jurídica a los signos distintivos mediante el uso de derechos exclusivos a sus titulares. Este trámite se realizaba a través de la Secretaría de Fomento, y tenía una vigencia indefinida, cuya única condición era que no se dejara de usar por más de un año. La Secretaría publicaba el registro y se concedía un plazo de 90 días para que cualquier tercero pudiera oponerse al mismo.

Es importante mencionar que durante la vigencia de dicha Ley fue solicitada la marca MAIZENA, la cual continua vigente hasta nuestros días con el número de registro 229.

En 1903 con la Ley de Marcas Industriales y de Comercio se establece una definición moderna del concepto de marca.

A pesar de que existía una legislación en la materia, esta era deficiente a nivel internacional, lo que motivó la creación de diversas leyes relacionadas con la protección de las marcas, tales como la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales (1928) expedidas bajo la Constitución de 1917 y emitidas en base a las legislaciones de otros países. Se estipula también el concepto de uso anterior, examen de novedad, delimitación de la vigencia de uso (20 años), y se incluye por primera vez una clasificación de productos y servicios dividida en 50 clases.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942 regulaba también a las patentes y establecía prohibiciones de lo que no podía registrarse como marca, vigencia de 10 años y periodos de renovación por el mismo tiempo, además de hacer la primera referencia sobre el tema de denominaciones de origen.

En 1975 fue expedida la Ley de Invenciones y Marcas, en la que se modificó la vigencia a 5 años, además se estableció la posibilidad de iniciar el trámite de declaración de protección de denominaciones de origen. En tanto, el 25 de noviembre de 1989 fue adoptada la Clasificación Internacional de Productos y Servicios acordada en el Arreglo de Niza, misma que está vigente a la fecha, al igual que la Clasificación de Elementos Figurativos del Acuerdo de Viena.

Durante 1991 se expidió la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, la cual establece a los industriales, comerciantes, prestadores de servicios, o facultados para solicitar el registro de una marca, una vigencia de 10 años, mientras que la renovación podía realizarse únicamente bajo protesta de decir la verdad.

Se definió también el concepto de marcas tridimensionales, la figura de notoriedad de las marcas y la regulación de marcas colectivas. Esta ley fue reformada en agosto

de 1994 para luego ser expedida la Ley de la Propiedad Industrial, la cual continua vigente.

A la par de esta evolución legislativa en México, nuestro país es miembro de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1903), y ratificado en 1876, es signatario desde 1966 del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, y signatario del Tratado de Nairobi sobre la Protección del símbolo Olímpico (1985).

Asimismo, es parte del Arreglo de Niza (1957), relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, del Acuerdo de Viena (1973), por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas, del Acuerdo entre México y la Unión Europea (1997), concerniente al reconocimiento mutuo y protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas, además de los Acuerdos sobre Agricultura firmados entre México y el reino de Noruega e Islandia, durante el año 2000.

Actualmente México también es parte del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de Comercio (ADPIC), que establece una serie de normas y lineamientos que establece una protección mínima y más amplia en materia de propiedad intelectual a los países miembros.

Por otra parte, en la década de los años 90, la economía mexicana vive un proceso de apertura comercial, luego del inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual entró en vigor en 1994.

Sin duda, ese año fue determinante para el IMPI ya que inicia el desempeño de sus funciones como única autoridad administrativa para proteger los derechos de propiedad industrial en nuestro país.

Además del TLCAN, nuestro país ha suscrito tratados de libre comercio con diversos países, en los cuales se establecen capítulos relacionados con propiedad intelectual, permitiendo la creación de un marco internacional en materia de propiedad industrial y por lo tanto de signos distintivos acorde a la modernización, globalización y fomento al desarrollo de la industria y el comercio en nuestro país.

3.2 CONCEPTO DE MARCA

La marca es una institución abundantemente definida por la doctrina, la legislación y la jurisprudencia. Puede señalarse que existen múltiples definiciones, por lo cual afirma David Rangel Medina “que no es exagerado decir que se encuentra una por cada autor de obras relacionadas con dichas disciplinas”.¹

- **Joaquín Garrigues afirma que:** *La marca es el signo diferenciador de las mercaderías que se fabrican o se venden, o de los servicios que se prestan por una empresa.*²
- **Para César Sepúlveda:** *La marca es un signo para distinguir.....para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien servicios, diferenciándolos de otros.*³
- **Jorge Barrera Graf:** *Una marca se define como el signo exterior generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.*⁴

¹ RANGEL MEDINA, David. Tratado de derecho marcario, México, 1960, pág. 154

² GARRIGUES, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Primer Tomo, 9ª edición, Porrúa, México, 1998 p. 256

³ SEPÚLVEDA, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, 2ª ed. Porrúa, México, 1981, p. 113

⁴ BARRERA GRAF, Jorge. Tratado de derecho mercantil, generalidades y derecho industrial. Porrúa, México, 1957, págs.. 283 y 286 a 295.

- **Para Jaime Álvarez Soberanis:** la marca es una institución clásica objeto de análisis en la ciencia jurídica, más sin embargo, existe escasa información estadística sobre la función económica de ésta, agregando el haber abordado sus aspectos de origen, características, protección desde un punto de vista legal.⁵
- **Por su parte Justo Nava Negrete:** hace una recopilación muy acertada de diferentes definiciones, haciendo un concienzudo análisis de las mismas.⁶
- **Rangel Medina** manifiesta que existen cuatro corrientes doctrinarias al respecto: la que señala a la marca un papel de signo indicador de lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.⁷
- **Yves Saint** define a la marca como: un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o (servicios) de los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesión de la clientela.⁸
- **La Organización Mundial de la Protección Industrial establece que se entiende por marca:** un signo distintivo que se utiliza para diferenciar productos y servicios idénticos o similares ofrecidos por distintos productores o proveedores de servicios. Las marcas son un tipo de propiedad industrial y por ello los derechos que confieren están protegidos por la legislación.⁹

Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada.

⁵ ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología. Editorial Porrúa, México 1979, pág. 52

⁶ *Ibidem*, p.54

⁷ RANGEL MEDINA, David. Tratado de derecho marcario. México, 1960, pág. 156

⁸ NAVA NEGRETE, JUSTO. Derecho de las marcas. Editorial Porrúa, México 1985, páginas 143-165.

⁹ <http://www.wipo.int/trademarks/es/>
Fecha de Consulta: 23 de Abril del 2009.

Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades.¹⁰

- **Ley de Marcas del Paraguay**, en cuanto a la definición de la marca establece un concepto más amplio sobre lo que constituye una marca comercial. La Ley define ahora a la marca como “signos que sirven para distinguir productos o servicios”.

Esta es una innovación en relación a la ley anterior la que definía a la marca como todo signo visible que sirva para distinguirla, refiriéndose a productos y servicios. Como se observa se ha eliminado el requisito de la percepción visual y posibilita un hecho muy importante: el permitir registrar como marca todo signo perceptible no solo por el sentido de la vista sino por cualquier otro sentido. Al eliminarse el requisito de la percepción visual y posibilita un hecho muy importante el permitir registrar como marca todo signo perceptible no solo por el sentido de la vista sino por cualquier otro sentido.

En consecuencia al tenor de la nueva ley se podrán registrar:

- a) Marcas olfativas (marcas de olor), por ejemplo papel de cartas con cierta fragancia que el consumidor se acostumbra a reconocer tales productos por su olor.
- b) Marcas sonoras, pueden distinguirse dos categorías: las que pueden ser transcritas en notas musicales u otros símbolos y las demás. Por ejemplo el grito de un animal.

¹⁰ <http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html>
Fecha de Consulta: 30 de Abril del 2009.

- c) La forma de presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas.
 - d) Los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes.
- **Kotler Philip**, un texto frecuentemente citado en el mundo de la publicidad y de los estudios de mercado, sigue el Marketing Definitions: A Glossary of Marketing Terms en la siguiente definición de marca: Un nombre, término, signo, símbolo, diseño o una combinación de estas cosas, cuya intención es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los competidores.¹¹

3.2.1 Concepto legal de la Marca

- LEY DE MARCAS DE FÁBRICA DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1889.

Marca de fábrica a cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial. Artículo 1°.

- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DEL 25 DE AGOSTO DE 1903.

Marca es el signo o denominación característica y peculiar usado por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizar y denotar su procedencia. Artículo 1°.

¹¹ Kotler, Philip. 1992. Mercadotecnia. 3ª edición, México, D.F. Prentice – Hall Hispanoamericana, S.A. Página 292

- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1928.

Quien esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro de el Departamento de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, llenando las formalidades y requisitos que establecen la presente ley y su reglamento. Artículo 1°

- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942.

El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento. Artículo 96

- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS REFORMADA DEL 10 DE FEBRERO DE 1976.

Artículo 9°. Pueden constituir una marca:

- I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.
- II. Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales, siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones en el artículo siguiente.

Como puede advertirse por las anteriores transcripciones, la Ley de 1928 definía a la marca, mientras que las restantes ya no, sino que implícitamente se denotaba su objeto o finalidad.

- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL –ACTUAL-

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

3.2.2 Jurisprudencia

Por lo que toca a la jurisprudencia, se ha pronunciado la siguiente tesis:

Marcas. Las marcas deben ser suficientemente distintivas para poder distinguir los productos o servicios a que se apliquen y no deben registrarse si son confundibles con otras registradas con antelación. Peculiaridades de las marcas establecidas en los artículos 90 y 91, fracción XVIII, de la Ley de Invenciones y Marcas.- Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercancías; en otras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el comercio o están registradas y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto

justifica la existencia de la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre si, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la ley de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91, fracción XVIII, que la denominación que constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para poder distinguir o identificar los productos o servicios a que se aplique o trate de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase, y de que una marca, no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación.

Amparo en revisión 18929/81. Ardí Spicer Limited.- 15 de marzo de 1982.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.- Secretario Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Precedentes:

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

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

Amparo en revisión 68/82.- Barco de California.- 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos.

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

3.3 ALCANCE DE LA MARCA

Una marca es empleada para señalar y caracterizar artículos, mercancías o productos de la industria, o bien servicios prestados por una agencia, o establecimiento para diferenciarlos de otros de su misma especie o clase.

Uno de sus propósitos fundamentales es el de proteger a esos productos o servicios en contra de una competencia desigual o desleal. Además logra aportar a la mercancía una individualidad, en virtud de que dentro de un universo de artículo o servicios es posible reconocer aquella. Por otra parte, la marca constituye una garantía de calidad y reconocimiento del producto o servicio en beneficio del consumidor.

Desde el punto de vista jurídico, la marca protege al comerciante o prestador de servicios contra el imitador o falsificador. Asimismo las marcas de un país en el extranjero constituyen una garantía para los exportadores o prestadores de servicios nacionales. Finalmente indica y garantiza su procedencia.

3.4 FUNCIONES DE LA MARCA

Desde la perspectiva mercantil tradicional, los derechos de propiedad industrial en general, y las marcas en particular, son bienes incorpóreos de la negociación mercantil.

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”.¹²

¹² MANTILLA MOLINA, Roberto, Derecho Mercantil, 28ª edición, Porrúa, México, MCMXCII, p. 105

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

Mantilla Molina explica que la clientela y el avío no son propiamente elementos de la negociación mercantil, pero “resultan protegidos jurídicamente cuando se protege la negociación mercantil como una unidad, para combatir la competencia desleal”.¹³

Además de su función distintiva, las marcas realizan otras funciones que tienen relevancia tanto económica como jurídica y que se explican dada su relación con la negociación mercantil, y por consecuencia con la clientela y el crédito mercantil. Al respecto, Antonio Roncero Sánchez afirma:

“La protección de los signos distintivos y, entre ellos, de las marcas parte del reconocimiento de las funciones que éstos cumplen en el sistema económico. En este sentido, las funciones que desde un plano económico cumplen las marcas son muy variadas, señalándose por la doctrina cuatro funciones básicas: la función indicadora del origen empresarial, la función publicitaria y la función condensadora de la reputación o imagen (goodwill) de que gocen los productos o servicios. Desde otra perspectiva, se hace referencia a la función comunicativa de la marca que, en cierto sentido, se encuentra implícita en el resto de las funciones económicas que se atribuyen a la marca.....”¹⁴

Es importante no perder de vista las funciones que desempeña la marca dentro del sistema económico, ya que existe un vínculo importante entre dichas funciones y la clientela y el crédito mercantil. En efecto, las marcas pueden ser en si mismas bienes integrantes del patrimonio de sus titulares que les permiten distinguir productos y servicios de otros de su misma especie o clase, pero además, dada la función indicadora del origen de un producto o servicio, la función publicitaria y la función

¹³ Idem, p. 109

¹⁴ RONCERO SANCHEZ, Antonio, El Contrato de Licencia de Marca, Civitas, 1999, p. 33-34

indicadora de la calidad del producto o servicio, las marcas también quedan irremediabilmente ligadas a la clientela y al crédito mercantil del comerciante, del prestador de servicios y o del industrial que la usa.

No obstante lo anterior, y si bien es cierto que la regla general es 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 técnico de la palabra, son usuarios de marcas, particularmente marcas de servicios, y hay que reconocerles que tienen su propia “clientela” y, si no crédito comercial, sí gozan de un prestigio que tiene relevancia en el ejercicio de sus actividades. En ese mismo sentido, las marcas que éste tipo de personas usan también desempeñan las funciones de relevancia económica que Roncero Sánchez menciona.¹⁵

De acuerdo al Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (PROTLCUEM) se mencionan las funciones de la marca:

- Función identificadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios que distingue.
- Función indicadora de la calidad (goodwill)
- Función publicitaria.¹⁶

3.5 ÁMBITO DE VALIDEZ DE UNA MARCA

Las marcas tienen un ámbito geográfico de validez. También tienen un ámbito de validez derivado del tipo de producto o productos a los cuales se les aplica, en tanto sirve para diferenciarlos de otros de su misma especie o clase. Es el llamado principio de especialidad, en virtud del cual, según se interpreta a contrario sensu

¹⁵ RONCERO SANCHEZ, Antonio, El Contrato de Licencia de Marca, Civitas, 1999, p. 33-34

¹⁶http://www1.protlcuem.gob.mx/pics/proteventos/archivos//77/powerpoint_-_Presentacion_RR_marcas_Puebla.pdf
Fecha de consulta: 19 de Mayo del 2009

que en ciertos casos el derecho exclusivo otorgado a un titular para el uso de una marca se limita:

- a) Un determinado mercado
- b) A una determinada especie o clase de producto.

Las marcas reconocidas y registradas como notorias y famosas no están sujetas al principio de especialidad.

3.6 LOS SUJETOS

3.6.1 Sujeto Activo

Es el titular, causahabiente, licenciataria o franquiciatario de los derechos derivados de los registros marcarios.

3.6.2 Sujeto pasivo

Es propiamente el público consumidor, aquel que va recibir directamente los beneficios y perjuicios del producto o servicio que adquirió, identificado bajo cierta marca registrada. Dicho sujeto podrá acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor a reclamar que el producto o servicio que adquirió no va de acuerdo al prestigio de determinada marca, y que éste a su vez siente que ha sufrido un menoscabo en su patrimonio.

3.7 OBJETO DE LAS MARCAS

El objeto es propiamente todo elemento percible por los sentidos que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase; asimismo los sonidos y los aromas pueden constituir una marca.

De acuerdo con estas consideraciones, estos signos pueden ser:

- 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; (art. 89-I, LPI).
- Las formas tridimensionales; (art.89-II, LPI).
- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente; (art. 89-III).
- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado; (art. 89-IV).
- Los aromas y la combinación de notas musicales, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen, frente a los de su misma especie o clase.

3.8 CARACTERES DE LAS MARCAS

Para Elena de la Fuente García, señala que del concepto de marca se desprenden características de las mismas, las cuales se mencionan a continuación.

3.8.1 Carácter Inmaterial

La marca está formada por dos elementos:

- a) Hábeas mysticum: Es una entidad inmaterial
- b) Hábeas mechanicum: Es el medio de manifestación del signo.

El signo no puede vivir solo, para ello es preciso su plasmación en el envoltorio o en la mercancía, por lo tanto, estos dos elementos deben coexistir.¹⁷

3.8.2 Aptitud Diferenciadora

La marca es un elemento de diferenciación del producto o servicio correspondiente. Uno de los instrumentos para lograr la transparencia del mercado es la diferenciación de productos a través de las marcas.

3.8.3 Identificación de Productos o Servicios

El signo o medio que constituye la marca no puede funcionar aisladamente, por sí solo, debe existir una vinculación entre los productos y servicios para los cuales fue registrado y se necesita además, que esta vinculación sea captada por el usuario de los productos y servicios, es decir, por el público consumidor. Asimismo si la marca no se usa, existe, pero no se ha dado a conocer, el público se encuentra imposibilitado para poder captarla y asimismo para relacionarla con los productos o servicios para los que fue registrada.

¹⁷ Elena de la Fuente García, Propiedad Industrial, Teoría y Práctica. Tercer parte. Signos Distintivos. IV Las Marcas. Madrid. Centro de Estudios Ramón Areces, 2001. Págs. 122 a 125.

3.8.4 La regla de la especialidad

Consiste en el carácter identificador de productos o servicios, aunque este carácter no es exclusivo para todos los productos o servicios, sino solo de los que son idénticos o similares, es por ello que pueden coexistir marcas idénticas para identificar productos o servicios diferentes, aún dentro de la misma clase.

Cuando la marca es muy conocida, aumenta la probabilidad de que el empleo de la misma marca o de una marca semejante sea confundible con otra que identifique productos diferentes. Por este motivo, cuando se trata de marcas muy conocidas o marcas nombradas, se produce una excepción a la regla de la especialidad. En este caso, existe una identificación plena entre signo y producto, de tal importancia, que por sí sola puede llegar a excluir a todas las idénticas y a las que se asemejen, aunque se trate de productos diferentes. Así pues, en este caso, el ordenamiento jurídico tutela la marca en su totalidad, no sólo para los productos o servicios para los cuales se ha registrado.

3.8.5 El ámbito donde opera la Marca

Es propiamente en el mercado, como nos lo señala el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial en su último párrafo. La marca nace para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase y el lugar en donde se identifican dichos productos y servicios es en el mercado. Este destino de la marca tiene doble finalidad: por un lado, sirve de punto de encuentro para exteriorizar el signo y conectar el bien inmaterial con los productos o servicios que identifica; y por otro lado, sirve de medio para el desarrollo y posterior desenvolvimiento de la marca.

Asimismo a través del mercado, el titular de la marca puede cumplir con una de las obligaciones que le impone el Sistema de marcas, que consiste en la obligación del uso del signo distintivo, de lo contrario, se sancionará con la caducidad del registro

correspondiente, como se señala en el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra dice:

Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

3.9 SIGNOS QUE PODRÁN CONSTITUIR UNA MARCA ART. 89 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Pueden constituir una marca los siguientes signos:

- I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;*
- II. Las formas tridimensionales;*
- III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente; y*

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

3.10 ELEMENTOS QUE NO PODRÁN SER REGISTRABLES COMO MARCA ART.90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

No serán registrables como marca:

- I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;*
- II. Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;*
- III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;*
- IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;*

- V. *Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.*
- VI. *La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;*
- VII. *Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;*
- VIII. *Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;*
- IX. *Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;*
- X. *Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;*

- XI. *Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;*
- XII. *Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;*
- XIII. *Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;*
- XIV. *Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;*
- XV. *Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVII.- *Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud*

de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

3.11 TIPOS DE MARCAS DE ACUERDO CON LOS DIVERSOS FACTORES QUE SE RELACIONAN

3.11.1 Marcas Materiales

Son visibles y palpables, como etiquetas, grabados, etc.

Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que a la letra dice:

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

Asimismo el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial menciona:

Pueden constituir una marca lo siguientes signos:

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

3.11.2 Marcas Inmateriales

Lo son las marcas auditivas, gustativas o aromáticas.

3.12 TIPOS DE MARCAS SEGÚN SU REGISTRO

3.12.1 Marcas Nominativas

Se refieren a las palabras que distinguen los productos o servicios que se desean proteger.

NIKE

MERCEDES – BENZ

Mc DONALD´S

3.12.2 Marcas Innominadas

Se refieren única y exclusivamente al diseño, dibujo, holograma o logo que distinga productos o servicios.



3.12.3 Marcas Mixtas

Se refieren a la(s) palabra(s) y al logo, dibujo o diseño o logo de manera conjunta, en una sola marca.



3.12.4 Marcas Tridimensionales

Se refieren a aquellas marcas que por su forma o dimensión son distintivas, como lo son empaques, formas, envolturas, envases, forma o presentación de un producto, botellas para perfumes, este tipo de registro debe ser sumamente distintivo para poder ser objeto de registro.



3.13 MARCAS DE ACUERDO A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO

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

3.13.1 Marcas Colectivas

Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

3.13.2 Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

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

Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

3.14 OTRAS CLASIFICACIONES

3.14.1 Marcas de Hecho

Son las que se utilizan sin haber sido registradas, y que no invaden los derechos de una marca ya registrada o con mejores derechos aunque no hubiera sido registrada. Desde el mismo momento en que comienza a ser utilizada genera derechos a favor de su titular, en tanto le permitirá evitar o impugnar a posteriores usuarios, pero el ejercicio de ese derecho implica la necesidad de aportar todas las probanzas que hagan indiscutible la prioridad alegada, a diferencia del titular de una marca registrada.¹⁸

3.14.2 Marca Registrada

Es aquella que ha sido inscrita en el IMPI, otorga a su titular el derecho de explotación exclusiva y la plenitud de los derechos detallados en la legislación nacional, previo examen de que no es igual o similar en grado de confusión a otra

¹⁸ PEREZ MIRANDA, Rafael J., Derecho de la Propiedad Industrial. Patentes, Marcas, Obtentores de Vegetales, Informática. – Un enfoque en Derecho Económico-. Editorial Porrúa 2006. Pág. 339

marca registrada o en proceso de registro o a una marca que ha obtenido la declaratoria de marca notoria o famosa. El derecho se otorga por un plazo de diez años, contados a partir de la presentación de la solicitud, renovable indefinidamente por periodos iguales. Una diferencia importante entre la marca registrada y la marca de hecho es el plazo de tres años que dispone el titular de una marca registrada para iniciar el uso de la misma, mientras los derechos de una marca de hecho, de una marca no registrada, nacen a partir de su uso continuo y no interrumpido.

El análisis del IMPI además verifica que la marca no viola una larga y detallada lista de prohibiciones expresas establecidas en la misma ley.¹⁹

3.14.3 Marcas Derivadas

Son aquellas solicitadas por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en el que figure el mismo distintivo principal, con variaciones no sustanciales del mismo o variaciones relativas a sus elementos accesorios.²⁰

3.14.4 Marca Comunitaria

Marca válida en toda la Unión Europea creada con el fin de armonizar la identificación de los productos y servicios en el mercado común europeo.²¹

Pueden constituirse como marca comunitaria todos los signos que pueden ser objeto de una representación gráfica, incluidos los dibujos, las letras, las cifras, etc., con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.²²

¹⁹ Idem, p. 339

²⁰ JANY CASTRO, José Nicolás. Gerencia Comercial – Un enfoque operativo. Editorial Fondo Educativo Panamericano 2005
Página 396 y 397

²¹ Idem

²² Legislación sobre signos distintivos de la Unión Europea artículo 4° del Reglamento 40/94 del 20 de diciembre/93

La marca comunitaria despliega sus efectos en la totalidad del territorio de la Unión Europea. Tiene un carácter comunitario, luego sólo puede ser solicitada y, en su caso, concedida para todo el territorio de la Unión Europea.

3.14.5 Marca Internacional

La marca internacional se encuadra en un sistema de registro de marcas para países que están integrados en el Sistema de Madrid y comprende dos tratados internacionales, el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid.

No es una marca que sea registrable en todo el mundo sino únicamente en los países integrados en el Sistema de Madrid que en la actualidad son ochenta y cuatro, ya sea formando parte del Arreglo del Protocolo o de los dos.

La mayor ventaja de este sistema es que con una única solicitud, en un único idioma y pagando una única tasa se puede obtener protección en multitud de países.

Además esta protección se puede ampliar posteriormente a otros países miembros del sistema en cualquier momento por medio de una solicitud de extensión territorial.

El registro internacional tiene una duración de 10 años.²³

²³ Página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas

3.15 SEGÚN EL SENTIDO QUE LAS PERCIBE, INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE FACILITACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA (PROTLCUEM)

Marca Olfativa

Problema: representación gráfica

Marca sonora



Marca táctil

Marca gustativa

24

²⁴ http://www1.protlcuem.gob.mx/pics/proteventos/archivos//77/powerpoint_Presentacion_RR_marcas_Puebla.pdf
Fecha de Consulta: 14 de Mayo del 2009.

CAPÍTULO CUARTO

PLANTEAMIENTO DE PROPUESTA PARA INCLUIR DENTRO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A LAS MARCAS SONORAS, MODIFICANDO PARA TAL EFECTO LOS ARTÍCULOS: 88, 89, 113, 114 Y LA ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114 BIS-1, 114 BIS-2, 114 BIS-3, 114 BIS-4, 114 BIS-5, 114 BIS-6 Y 114 BIS-7.

4.1 UNA MARCA COMPETITIVA DENTRO DE LOS MERCADOS

Una empresa se gana el derecho a una marca es un mercado dado porque cumple con una propuesta de valor ganadora, controla los activos esenciales para aplicar dicho valor y posee una relación eficiente con el consumidor, activos fundamentales para posicionarse.

El manejo de la marca se ha vuelto uno de los aspectos, más importantes de la estrategia del negocio, no sólo es visto como publicidad, sino también como la imagen del producto o servicio, sin embargo, también es uno de los menos entendidos. A veces se considera que el manejo de la marca es meramente una función de la publicidad.

Inevitablemente todo producto lleva un nombre. Pero no basta con ponerlo en un envase para hacer una marca. Ser una marca es poner al consumidor en el centro de sus preocupaciones, movilizarse, estructurarse y organizarse en ese sentido. Los gustos de los consumidores siempre evolucionan, igual que su nivel de exigencia de crecer, sus necesidades de refinarse. La dificultad está en seguir estos cambios, y sobre todo, en anticiparlos, pero se puede solucionar con la investigación y los estudios de mercado, con la finalidad de poder producir propuestas competitivas.

Toda empresa anhela con tener una marca que los consumidores de todo el mundo adore; una marca que rompa las barreras de más de 230 idiomas.

El manejo de la marca es un punto de vista estratégico, no un grupo selecto de actividades. El manejo de la marca es central para crear valor para el cliente, no solamente una imagen. El manejo de la marca es una herramienta clave para crear y mantener una ventaja competitiva.

4.1.1 ESTRATEGIA DE MERCADO

Las empresas dirigen sus acciones para conseguir que sus consumidores una y otra vez prefieran sus productos a otros, para lograr esto, se utilizan todo tipo de estrategias, entre las que se destaca la política de marcas. La marca es utilizada como un elemento esencial de la estrategia comercial, ya que esta ofrece variedad de posibilidades de aplicación, la imagen que genera del producto y la potencial lealtad que provoca en los consumidores.

Dentro de la política de marcas, las organizaciones suelen crear múltiples marcas que pretenden segmentar y ampliar el mercado, alcanzando grupos distintos a los habituales, defendiendo al mismo tiempo, la marca principal de las agresiones de la competencia, fundamentalmente en precios.

Para que una empresa se gane el derecho a una marca en un mercado dado, necesita satisfacer tres criterios:

- 1. Ser parte de una propuesta de valor ganadora.**
- 2. Controlar los activos fundamentales para aplicar dicho valor.**
- 3. Convertirse en poseedora de una relación con el consumidor en la forma más eficiente posible.**

4.1.2 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE MARCA



Fuente: Holt, 2003.

4.1.3 VALOR E IMAGEN DE LA MARCA

Uno de los fundamentos intangibles de la empresa, lo constituye el valor representado por el nombre de la marca de sus productos. Aunque es de difícil valoración es uno de los más importantes en la consecución de beneficios y base de su ventaja competitiva, la marca otorga un valor añadido al producto que en muchos casos es fundamental en la elección del consumidor, que en la sociedad es conocido como *marquismo*. Este valor intangible es reconocido por el mercado, que está dispuesto a pagar más y prefiere productos con marca a otros no identificados en la sociedad, por lo tanto, el valor de la marca se establece con relación al grado de satisfacción que produce en el consumidor.

El valor de la marca puede definirse como un conjunto de propiedades vinculadas a la misma, su nombre y símbolo que aumentan o disminuyen el valor suministrado por un producto o servicio ofrecido a los consumidores. Los ítems asociados al valor de la marca son:

- Fidelidad a la marca
- Reconocimiento del nombre
- Calidad percibida
- Asociaciones de la marca, adicionales a la calidad percibida.

Este valor de la marca, reduce el riesgo tanto para los distribuidores como para los consumidores, cuantas más cualidades se asocien a una marca, mayor será su valor financiero; las marcas producen efectos en el comprador tales como la facilitación de interpretación de la información sobre los productos o servicios, proporciona seguridad en el proceso de decisión de compra, por sus experiencias anteriores y la familiaridad del nombre y también proporciona satisfacción por el uso.

Para la organización, la marca también proporciona un valor, ya que permite la eficiencia y efectividad de los programas de marketing que sin ella, como canal de unión con el cliente, no sería posible el reconocimiento o recuerdo; sintetiza todos los esfuerzos de marketing realizados; proporciona márgenes más altos al permitir precios superiores y reducir la dependencia de las promociones, ya que fortalece la fidelidad y satisfacción de los consumidores; y además; facilita una plataforma para crecer por extensiones de la marca o un efecto positivo en el canal de distribución.

El valor de la marca está relacionado con la imagen de la misma. Los códigos de identidad de la marca pretenden hacerla única y singular para diferenciarla de las demás, mientras que la imagen de marca refleja la percepción de los consumidores en el momento actual. La identidad supone la aspiración de que las percepciones puedan desarrollarse y reforzarse por medio de una actuación planificada de la empresa, dirigida a provocar impresiones en los consumidores; para llevar a cabo el

estudio de la imagen de la marca, es preciso determinar las cualidades que los consumidores consideran que tiene la marca, la percepción de esas cualidades y el papel que puede representar en la actitud de los consumidores hacia la marca.

4.2 LA IMPORTANCIA DE LAS MARCAS EN LA EMPRESA MODERNA

Las funciones que cumplen las marcas en la empresa moderna son indispensables para el eficiente funcionamiento del sistema de economía de mercado; la utilización apropiada de las marcas es uno de los factores fundamentales para el éxito de las empresas dentro de este sistema.

Como se sabe, son distintas las funciones económicas y sociales que cumple una marca, sin embargo, dentro de ellas, las más importantes en el mundo de hoy es la función distintiva, en virtud de la cual una marca distingue un producto o servicio de sus similares en el mercado.

Esta función básica permite al empresario captar y consolidar una clientela leal, como corolario a su esfuerzo de diferenciación en base a la calidad de su producto o servicio.

Existe un abanico de tipos de marcas que nos pueden servir para lograr estos propósitos económicos y empresariales. La selección de qué clase de marca debe usarse por la empresa, dependerá entre muchos otros aspectos, del tipo de negocio, envergadura, estrategia de diferenciación y consumidor al que está dirigido el producto o servicio.

El autor Carlos Alejandro Cornejo Guerrero en su libro Derecho de Marcas expresa que es necesario tener en cuenta que diversas clasificaciones de marcas se pueden superponer en una marca concreta. Así por ejemplo, la marca COCA-COLA es una marca denominativa, de producto, registrada y notoriamente conocida. Por último, no

hay que olvidar que aunque el uso de la marca sin registro no es un acto ilícito en si mismo, si queremos cimentar una empresa sólida, es indispensable la protección de nuestras marcas a través del registro.

- **MARCAS REGISTRADAS Y NO REGISTRADAS**

Las marcas registradas son aquellas que cuentan con la correspondiente inscripción en los registros correspondientes. Las marcas no registradas son aquellas que no han sido inscritas en dichos registros.

Las marcas registradas se reconocen generalmente porque llevan las iniciales M. R. / R / u otra equivalente, lo cual quiere decir que están inscritas en el registro respectivo.

Esta clasificación es importante porque –es principio- sólo las marcas registradas gozan de protección jurídica. Todos los derechos y acciones que se derivan de la titularidad de una marca, sólo se pueden ejercer si dicha marca es una marca registrada.

- **MARCAS DE PRODUCTO Y MARCA DE SERVICIO**

Como su nombre lo indica, las marcas de producto son aquellas que tienen por finalidad distinguirlos de sus similares en el mercado. Del mismo modo, las marcas de servicios son aquellas que distinguen los servicios de un empresario del de sus competidores.

- **MARCAS NOMINATIVAS, FIGURATIVAS Y MIXTAS**

Las marcas nominativas son aquellas que están constituidas por palabras, por denominaciones tengan éstas un significado definido o se trate de una

denominación de fantasía. Como ejemplos de marcas nominativas podemos citar a Yaribal, Caras, Knorr, Pert Plus, etc.

Las marcas figurativas son aquellas que están formadas por figuras o dibujos. En ellas es de suma importancia el aspecto gráfico, el cual tiene que ser original en su conjunto. Tenemos así a los logotipos, emblemas, blasones, etc.

Las marcas mixtas son aquellas que llevan tanto elementos nominativos como figurativos.

- **MARCAS DE RESERVA Y DEFENSIVAS**

Las marcas de reserva son aquellas que registran las personas naturales o jurídicas, para su posterior uso. Las marcas defensivas son aquellas que se registran con el objeto de impedir que se imiten las marcas que son de cierta importancia para sus titulares.

- **MARCAS COMUNES Y MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS**

En contraste con las marcas comunes encontramos las marcas notoriamente conocidas, que gozan de gran prestigio o extraordinaria reputación –de manera estable, por un sector cuantitativamente importante del público en general.

Las marcas comunes tienen una protección regular por el derecho. Las marcas notoriamente conocidas merecen una protección jurídica especial. Hay diferentes tipos de marcas notoriamente conocidas. Tienen diferente grado de protección según su importancia. Por ejemplo, la marca COCA-COLA es mundialmente conocida, catalogada como marca de alto renombre y consiguientemente, goza de una protección especial, más allá, inclusiva de otras marcas notorias.

- **MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS DE CERTIFICACIÓN**

Una marca colectiva es aquella que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos, o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.

Una marca de certificación es aquella que autentica el origen, los componentes, la calidad y otros factores de los productos o servicios, elaborados o prestados por personas debidamente autorizadas por el titular de la marca.

- **MARCAS EVOCATIVAS**

Las marcas evocativas son aquellas que sugieren idea de un producto o servicio, o de alguna de sus características o componente.

Sin embargo, el signo no puede consistir en la designación directa del producto o servicio, o de sus cualidades, ya que en este caso estaríamos ante un término genérico o descriptivo que no puede constituir marca.

Es difícil precisar el límite entre la marca evocativa y los términos genéricos o descriptivos. Algunos ejemplos de marcas evocativas son NESCAFE, para distinguir el producto café; SABROSOYA, para distinguir soya; LECHE SUR, que distingue el producto leche; CERELAC, que distingue un cereal, etc.

Es importante precisar que, si bien es cierto los términos genéricos o descriptivos no se pueden utilizar como marcas como sería el caso de la palabra ARROZ para distinguir el producto arroz, la DECISION ANDINA NO. 486 establece la posibilidad de registro de un término genérico o descriptivo, que por efecto intensivo de su uso, cobre un segundo significado (o secondary meaning como se conoce en la doctrina norteamericana), que lo haga distintivo.

- **MARCAS TRADICIONALES Y MARCAS NO TRADICIONALES**

Las marcas tradicionales son todas aquellas que están constituidas por signos, cuya aptitud para servir como marcas ha sido reconocida por el Derecho desde hace un tiempo prolongado.

Las marcas nominativas, figurativas y mixtas que mencionamos líneas arriba, son marcas tradicionales; lo mismo podemos decir de las marcas arbitrarias, de fantasía y evocativas, etc.

También pueden tratarse de marcas cuyo objeto a identificar o distinguir haya sido reconocido por el ordenamiento jurídico desde un tiempo relativamente largo, como por ejemplo la marca de servicio.

Las marcas no tradicionales son todas aquellas que están constituidas por signos cuya aptitud para servir como marcas ha sido reconocida por el Derecho muy recientemente, su reconocimiento genera controversia o discusión en la doctrina, legislación o jurisdicción, o simplemente aún no ha merecido reconocimiento.

Como ejemplo, podemos citar las marcas auditivas o sonoras, las marcas olfativas, las marcas gustativas, las marcas táctiles, las marcas que consisten en un color aislado, las marcas que consisten en hologramas, e inclusive tal vez, las marcas tridimensionales.¹

¹ CORNEJO GUERRERO CARLOS ALEJANDRO, Derecho de Marcas, Cultural Cuzco Editores, 2° edición, Lima-Perú, 2007, páginas 91 a 122.

4.3 PUNTOS SOBRESALIENTES SOBRE EL TEMA DE MARCAS EN LAS SESIONES DEL “COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS” (SCT)

1.3.1 SOBRE MARCAS NO TRADICIONALES: ENSEÑANZAS DESTACADAS (SCT/18/2)

- a. En el presente documento se utilizan los términos –marcas no tradicionales- en lugar de –nuevos tipos de marcas-
- b. Cabe señalar ante todo que la representación de las marcas no tradicionales constituye únicamente una parte de la cuestión más general de la representación de los signos, respecto de los cuales se solicita el registro como marcas ante las oficinas nacionales. Esa representación adopta a menudo la forma de imagen o dibujo, pero particularmente en el caso de las marcas no tradicionales, puede adoptar otras formas, siempre y cuando demuestren la naturaleza de la marca, permitan realizar un examen adecuado y posibiliten a las partes interesadas consultar el registro para conocer el alcance de la protección otorgada a un signo determinado.
- c. En algunos casos, la representación de las marcas no tradicionales puede traer consigo varios elementos combinados, por ejemplo: la indicación del tipo de marca en la solicitud, de manera que se distinga claramente de otros signos más convencionales; la descripción detallada de la marca, **aun cuando a veces se presente una imagen o dibujo, y otros medios técnicos, como las grabaciones sonoras o las referencias a sistemas de clasificación de los olores.**

- d. Actualmente los debates parecen centrarse en hallar los medios –adecuados- de representación de las marcas no tradicionales evitando requisitos de procedimientos que sean demasiado complejos o gravosos para los solicitantes y las Oficinas. Se ha señalado que la representación de esos tipos de signos debe satisfacer no solamente a la Oficina, sino al público en general, incluidos los posibles competidores, que tiene que comprender qué se reivindica como marca.

- e. **Marcas Sonoras:** con respecto a las marcas sonoras, cabe preguntarse ante todo si se relacionan con sonidos musicales, ya sea preexistentes, ya sea creados especialmente a los fines del registro de la marca, o si consisten en sonidos existentes en la naturaleza (es decir, sonidos de animales, o correspondientes a fenómenos meteorológicos o geográficos) o producidos por máquinas u otros dispositivos creados por el ser humano.

- f. Cuando se impone el requisito estricto de que la representación de sonidos musicales sea –gráfica-, por lo general ésta se realiza indicando en la solicitud el tipo de marca y presentando las notas musicales correspondientes en un pentagrama. Complemento de esos requisitos básicos puede ser una descripción mediante palabras del sonido, que indique los instrumentos utilizados, sus notas, su longitud y toda otra característica del sonido en cuestión.

- g. En muchos países también se exige la grabación del sonido en un soporte de uso corriente, a saber, un casete o un CD. Hoy día, la presentación electrónica de solicitudes permite suministrar la reproducción del sonido en un fichero electrónico, por ejemplo, MP3 o WAV, que puede ponerse a disposición de las partes interesadas o del público en la propia Oficina o su sitio Web.

- h. En una opinión se manifiesta que la representación gráfica de las marcas sonoras puede lograrse mediante un pentagrama dividido en compases que contenga una clave, notas musicales y silencios cuya forma indique su valor relativo y, de ser el caso, los accidentes, determinando el tono y la duración de las notas. Si bien no permite percibir el sonido de forma inmediata, esta forma de representación da a las autoridades y el público, en particular los comerciantes, la posibilidad de comprender fácilmente de qué sonido se trata.

- i. Sin embargo, queda claro que existen interpretaciones más flexibles acerca de lo que debería constituir una representación –gráfica- a los fines del registro de las marcas sonoras y se entiende que se trata de la notación musical, así como la descripción mediante palabras. Cuando la representación –gráfica- no es un requisito absoluto, se considera que una grabación del sonido constituye una representación adecuada de la marca. De hecho, se observa que cuando la marca consiste exclusivamente en un sonido, una fragancia, u otro elemento que no se perciba con la vista, no se exige al solicitante que presente un dibujo.

- j. La representación de sonidos no musicales puede lograrse por otros métodos, por ejemplo, la onomatopeya, la descripción mediante palabras, una grabación anexada al formulario de solicitud, una grabación digital puesta a disposición en Internet o una combinación de todos esos métodos. Este tipo de representación parecería relativamente fácil de lograr y bastante accesible al público en general. Además, para preservar la facilidad de acceso, no suelen aceptarse los modos técnicos de representación que sólo puedan ser comprendidos por especialistas. Sin embargo, con arreglo a una opinión, una simple onomatopeya, sin más, no puede constituir una representación gráfica del sonido o ruido de los que presume ser la descripción fonética.

(Onomatopeya: del gr. Onoma, nombre, y poiein, hacer. Palabra que imita el sonido de la cosa que significa: miau, gluglú, catapún, etc. El mismo vocablo. Formación de estas palabras).

- k. La duración de un sonido, en particular de un sonido musical, puede servir para determinar si un signo puede constituir una marca. En la mayoría de los casos, se solicita el registro de marcas sonoras bastante breves, y se menciona que la Oficina puede fijar la longitud máxima de este tipo de signos. Por cierto, la longitud del sonido musical tendrá incidencia en el tipo de representación gráfica aceptable para la Oficina. En particular, la longitud es importante cuando la representación de la marca se realiza mediante notas musicales, pero parecería menos importante en el caso de ficheros digitales u otras formas de grabación.²

1.3.2 NUEVOS TIPOS DE MARCAS (SCT/16/2)

- a. Se elaboró el documento, en el que se describen varios tipos de marcas nuevas y se comentan aspectos particulares relacionados con tales tipos de marcas.
- b. Actualmente, los tipos de signos que se consideran aptos para constituir una marca ya no son sólo las palabras y los elementos figurativos. En el comercio se utilizan signos perceptibles visualmente junto con otros que, no siendo visualmente perceptibles, tienen la capacidad de distinguir bienes y servicios. Hay también otros signos que son visibles, pero se apartan del concepto tradicional de signo constitutivo de marca en un o varios rasgos característicos. Con la intención de clasificar los diversos signos capaces de constituir una marca, en este documento los signos se agrupan según puedan ser percibidos por la vista o por algún otro de los sentidos.

² http://www.wipo.ch/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_2.pdf
Fecha de Consulta: 28 de Mayo del 2009.

c. Objeto de la Protección:

a) Signos visibles

- i) Marcas tridimensionales
- ii) Marcas de color
- iii) Hologramas
- iv) Lemas publicitarios
- v) Títulos de películas y libros
- vi) Signos animados o de multimedia
- vii) Marcas de posición
- viii) Marcas gestuales

b) Signos no visibles

- i) Marcas sonoras**
- ii) Marcas olfativas
- iii) Marcas gustativas
- iv) Marcas de textura o táctiles

d. **Marcas Sonoras:** los sonidos pueden ser musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido partituras musicales ya existentes. Los sonidos no musicales, por su parte, pueden haber sido creados, o bien simplemente reproducen sonidos que se encuentran en la naturaleza (por ejemplo, el trueno o el rugido de un león). Según el cuestionario, 38 de las 76 Oficinas que respondieron indicaron que admiten los sonidos musicales, y 28 de las 73 oficinas que respondieron afirmaron admitir el registro de los sonidos no musicales como marcas.

e. En algunas legislaciones se contempla expresamente la posibilidad de proteger los signos sonoros como marcas.

- f. En algunas legislaciones se contempla expresamente la posibilidad de proteger los signos sonoros como marcas. En otras, aunque no se prevé dicha protección, podría interpretarse que no queda excluida. Así sucede en los casos en que la lista de signos recogidos en la correspondiente legislación no se considera exhaustiva y puede incluir otros signos, siempre y cuando se satisfagan criterios preestablecidos. Por ejemplo, una lista puede contener signos que tengan la propiedad inherente de poder ser percibidos visualmente, sin por ello excluir otros signos, tales como los sonidos, que carezcan de esa propiedad.
- g. Si bien no puede descartarse la posibilidad de que los sonidos tengan una capacidad intrínseca para distinguir bienes y servicios, posiblemente sea más frecuente que adquieran su carácter distintivo con el uso y que se empleen en combinación con otros tipos de marcas, tales como las marcas verbales o figurativas. En tal caso, ambos tipos de signos deben ser capaces de operar como marcas.
- h. Representación de los sonidos: la mayoría indicó que el sonido tiene que representarse gráficamente o mediante notación musical, o bien ser descrito con palabras. También pueden aportarse casetes y discos compactos. En una respuesta, se hacía referencia al –mugido de una vaca- y al –sonido de la bocina de un automóvil-, siempre y cuando dichos sonidos tengan capacidad distintiva. En tales casos, en la solicitud deben indicarse las características del sonido o su diagrama de frecuencia, y la banda de sonido debe registrarse en una banda magnetofónica.
- i. Al parecer, no hay un método especialmente preferido para la representación gráfica de los signos sonoros, por lo que en los diversos sistemas nacionales se siguen diferentes procedimientos, que en ocasiones se emplean conjuntamente. En un Estado miembro (Australia) por ejemplo, la representación gráfica de los sonidos puede efectuarse por medio de una

descripción por escrito, de una notación musical, o del nombre de la obra musical de que se trate, si se aporta información adicional que identifique la versión concreta que es objeto de la marca, la cual se reproduce en la grabación que se adjunta a la solicitud. La Oficina de P.I. de otro Estado miembro (Singapur) establece que siempre que sea posible, los solicitantes deben describir las marcas sonoras por medio de su notación musical. Normalmente los solicitantes deben depositar dos grabaciones del sonido en CD para su archivo en el registro.

- j. Puede citarse una resolución judicial que se ocupa de la cuestión de si es posible representar gráficamente un signo que carece de la capacidad intrínseca de ser percibido visualmente, y cuáles son los medios admisibles para la representación gráfica de tales signos. En dicha resolución se mantiene que la representación gráfica puede efectuarse –en particular por medio de imágenes, líneas o caracteres-, siempre y cuando sea –clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva-.
- k. Además, el mismo tribunal señaló que, en el caso del signo sonoro, dichos requisitos no se satisfacen cuando el signo se representa gráficamente por medio de una descripción verbal escrita, por ejemplo indicando que el signo está constituido por las notas que forman una obra musical o que es la voz de un animal, o identificándolo por medio de una simple onomatopeya, sin más, o mediante una mera secuencia de notas musicales. Por el contrario, dichos requisitos se satisfacen cuando el signo se representa con un pentagrama dividido en compases que contenga, en concreto, una clave, notas musicales y silencios cuya forma indique su valor relativo, así como accidentes, cuando sea necesario.
- l. La diversidad de los signos que las empresas se proponen constituir en marcas y emplear en el mercado indica que el Derecho de marcas

experimenta un proceso dinámico que genera constantemente tipos de marcas nuevos. La idea de que la categoría de los signos que pueden constituir marcas tienen un número de miembros potencialmente ilimitado está recogida en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que comienza con las palabras; “podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes servicios de una empresa de los de otras empresas. De ese modo, se refiere implícitamente a una de las funciones fundamentales de las marcas: la de identificar el origen comercial de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. En consecuencia, prácticamente cualquier signo capaz de distinguir bienes o servicios puede ser considerado una marca. Como es natural, lo anterior no afecta a la cuarta frase del artículo 15.1 del Acuerdo ADPIC, en virtud de la cual los Miembros pueden exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

- m. La elección de determinados signos para aplicarlos a bienes o servicios depende de la estrategia publicitaria y de comercialización particular de cada empresa. Sin embargo, la aceptación del signo elegido en el mercado dependerá en último término de la percepción del consumidor. Las intensas campañas publicitarias y de promoción realizadas a propósito de los signos nuevos y no tradicionales pueden atraer la atención del consumidor y predisponerlo a establecer una vinculación entre el nuevo signo y la empresa que lo utiliza comercialmente.
- n. Cuando el consumidor asocia un determinado signo a una empresa concreta, la denegación de la protección que confiere la marca comporta un cierto riesgo de confusión del consumidor. Cuando no existe una protección suficiente, los competidores del productor o proveedor de servicios original pueden utilizar signos idénticos, o signos semejantes que induzcan a confusión, desorientando así al consumidor en cuanto a la procedencia

comercial de los bienes o servicios. Los competidores también pueden intentar beneficiarse de la reputación que el productor o proveedor de servicios original ha adquirido con su inversión en la calidad y promoción del producto o servicio. A este respecto, las autoridades competentes posiblemente deban considerar si la protección de los nuevos tipos de signos puede efectuarse aplicando los principios ya establecidos del Derecho de marcas o sí por el contrario, pueden ser necesarios nuevos enfoques o principios.

- o. Existe un área de coincidencia que puede darse entre el Derecho de marcas y el Derecho de Autor. Hay materia que puede protegerse tanto en virtud de la legislación de derecho de autor como de la de marcas. Así sucede, por ejemplo, con ciertos tipos de marcas tradicionales constituidas por logotipos, pinturas, figuras o dibujos. El reconocimiento de nuevos tipos de marcas amplía el alcance de la materia que puede gozar de doble protección al amparo de los regímenes de derecho de autor y de marcas.

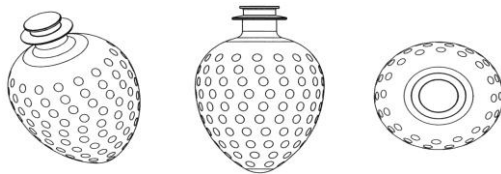
- p. En relación con el procedimiento de registro, los nuevos tipos de marcas plantean el problema práctico de su representación gráfica o de otro tipo, que constituye un requisito en muchas legislaciones de marcas. Como se ha mostrado en la panorámica ofrecida en el capítulo precedente, para asegurar que el registro de la marca reproduzca adecuadamente los signos protegidos puede atenderse a una serie de criterios, tales como la claridad, precisión, accesibilidad, inteligibilidad, duración y objetividad de la representación gráfica. En cuanto al procedimiento de representación empleado en la práctica, los nuevos tipos de marcas ofrecen frecuentemente posibilidades diversas, que varían, por ejemplo entre la descripción por escrito y la reproducción digital.

q. ANEXO (EJEMPLOS DE NUEVOS TIPOS DE MARCAS)

En este anexo se ofrecen ejemplos de nuevos tipos de marcas que la Secretaría ha recibido de algunos miembros del SCT expresamente para este fin. Los ejemplos se reproducen únicamente para ilustrar diversos modos de representar algunos nuevos tipos de marcas, y no son necesariamente representativos de la legislación y práctica en materia de marcas del respectivo miembro del SCT.

EJEMPLOS DE MARCAS TRIDIMENSIONALES REGISTRADAS

Suiza (N.º de registro 541 393), clase 29:



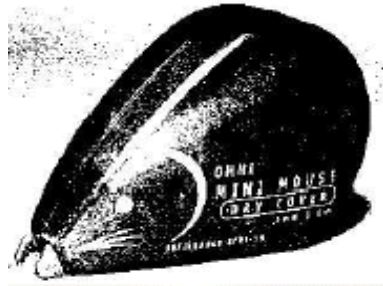
Madagascar (sin indicación de número de registro),
clases 32 y 33:



Japón (N.º de registro 4153602),
clase 43:



Singapur (N.º de registro T00/12240B),
clase 16:



Noruega (N.º de registro IR 785438),
clase 5:

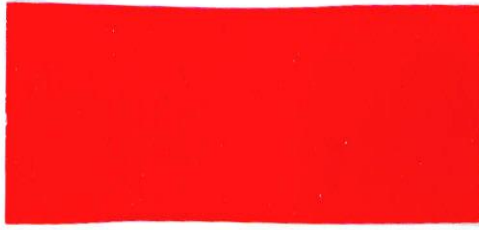


EJEMPLOS DE MARCAS DE COLOR REGISTRADAS

Madagascar (sin indicación de número de registro), clase 4:

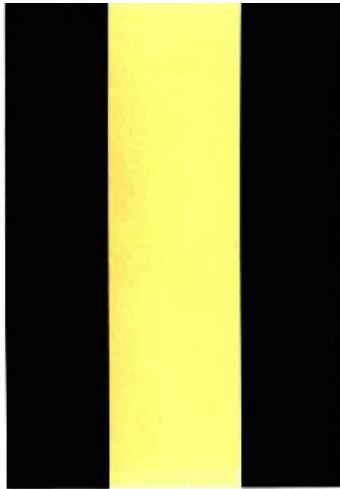


Noruega (N.º de registro 226920), clase 34:



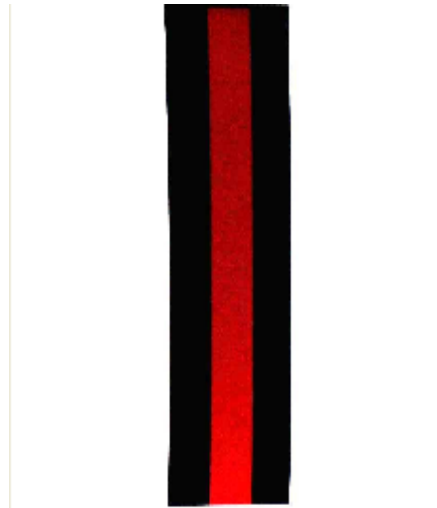
Turquía (N.º de registro 2004/40402),

clases 18 y 25:



Turquía (N.º de registro 2004/40403),

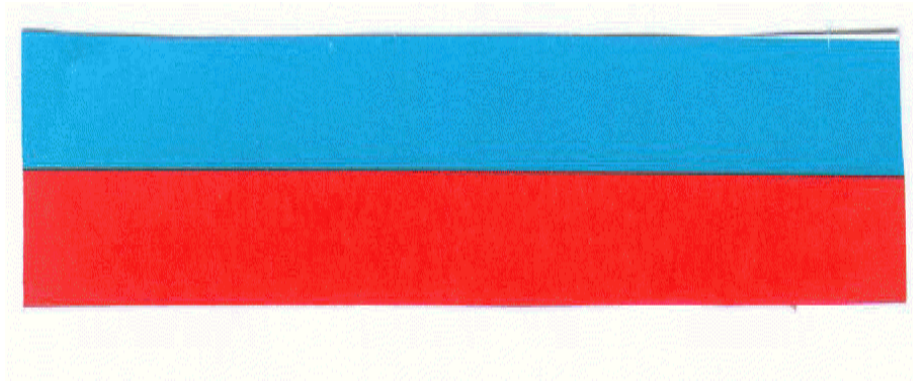
clases 18 y 25:



Suiza (N.º de registro 499 949), clase 16:

“verde”

- Declaración (tipo de marca): marca de color
- Especificación: PANTONE 347 MC
- Se acredita la adquisición de la distintividad por medio una encuesta entre los consumidores



Reino Unido (sin indicación de N.º de registro), clases 6, 11, 19 y 20:

Descripción: Los dos colores están distribuidos del mismo modo y ocupan la misma superficie, el color azul está situado horizontalmente sobre el color rojo, formando un conjunto franjeado.

Indicación del color: Azul RAL5015, Rojo RAL 2002

Reino Unido (N.º de registro 2360815A), clase 33:



Descripción de la marca: La marca consiste en el color negro del vodka, color "PANTONE black".

Reivindicación /Límite: El solicitante reivindica el color negro ("PANTONE black") como elemento de la marca.

EJEMPLO DE HOLOGRAMAS REGISTRADOS COMO MARCAS

Suiza (N.º de registro IR 683 249), clases 9, 16, 36 y 38:



EJEMPLOS DE LEMAS PUBLICITARIOS REGISTRADAS COMO MARCAS

Singapur (N.º de registro T03/04435F), clase 3:

"NEVER SAY DRY"

Estados Unidos de América (N.º de registro 2,793,39), para diversos servicios de telecomunicación, clase 39:

"PROUD TO BE THE NEXT BEST WAY TO SAY HELLO"

Madagascar (sin indicación de número de registro), clase 36:

“VIVRE ET ENTREPRENDRE AVEC SÉRÉNITÉ”

Suiza (N.º de registro 357 711), clase 31:

“LES CHATS ACHÈTERAIENT WHISKAS”

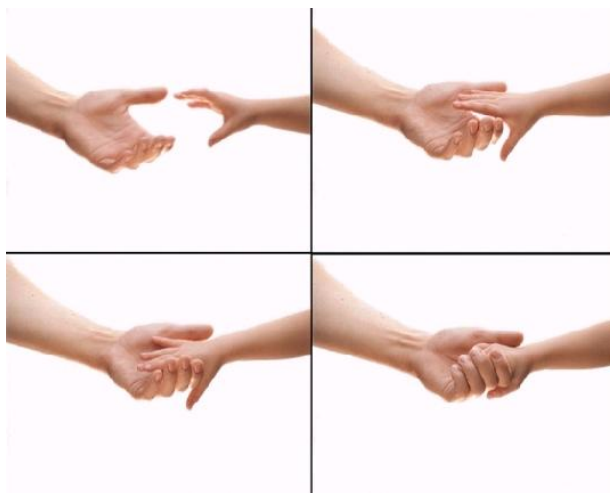
EJEMPLO DE TITULOS DE LIBROS O PELÍCULAS REGISTRADOS COMO MARCAS

Suiza (N.º de registro 486 730), clases 9 y 41: “HARRY POTTER”

Estados Unidos de América (N.º de registro 3,106,202), para una serie de libros de bolsillo de relatos del Oeste: “SILVER KANE”

EJEMPLOS DE SIGNOS ANIMADOS O DE MULTIMEDIA REGISTRADOS

Comunidad Europea (N.º de registro 3429909), clases 9, 28, 38, 41:

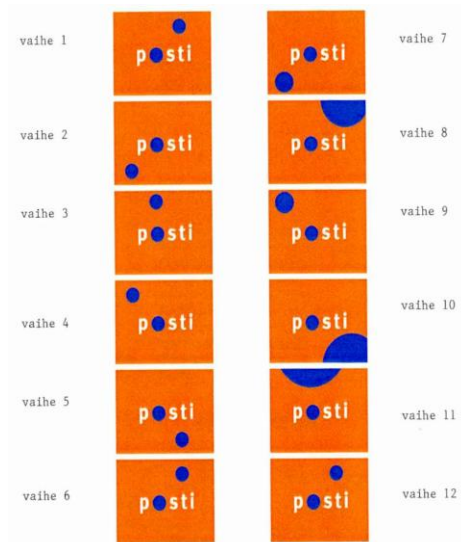


Suiza (N.º de registro 495 047), clase 5:



Marca registrada con la siguiente indicación: “El color cambia de rojo a verde de modo continuo en las olas, desde el ángulo inferior izquierdo hacia el ángulo superior derecho, en un período de ocho segundos”.

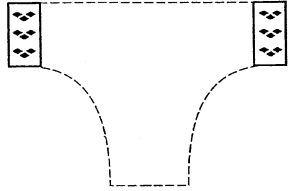
Finlandia (N.º de registro 229446), clases 9, 25, 28, 38 y 41:



Marca registrada con la siguiente indicación: “La marca es una imagen móvil en la que la palabra POSTI permanece en la misma posición y aparece en torno a dicha palabra un círculo azul móvil con distintos tamaños y posiciones. La posición, así como el tamaño, del círculo o parte del mismo que aparece, se indican en las figuras”.

EJEMPLOS DE MARCAS DE POSICIÓN REGISTRADAS

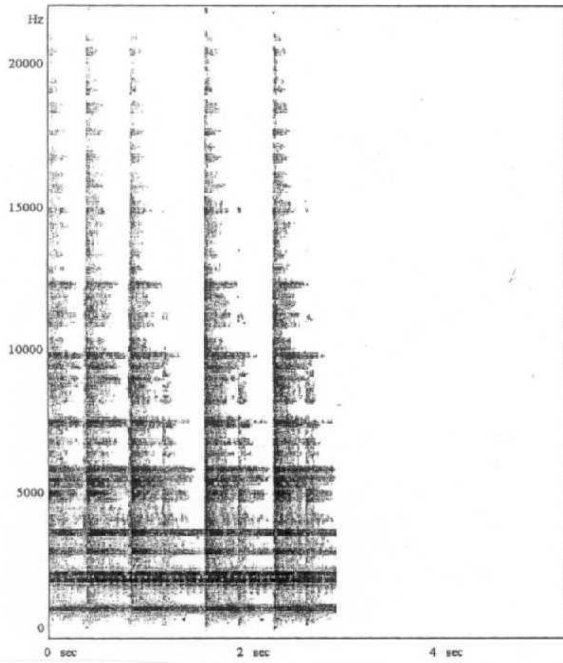
Suiza (N.º de registro 465 214), clase 25:



Marca registrada con la siguiente indicación: “El registro de la marca no afecta al diseño del traje de baño”.

EJEMPLOS DE MARCAS SONORAS REGISTRADAS

Noruega (N.º de registro 226092), clases 29, 30 y 35:



Suiza (N.º de registro 525027 = IR 838231), clases 5 y 30:



Estados Unidos de América (N.º de registro 2,827,972)

“La marca consiste en una serie de cinco sonidos semejantes al sonido que emite el grillo al cantar”.

EJEMPLO DE MARCA OLFATIVA REGISTRADA

Estados Unidos de América (N.º de registro 2,560,618), para un líquido aceitoso empleado para cortar metal y un líquido aceitoso utilizado para separar metales en la industria metalúrgica, en la clase 4:

“El aroma de la goma de mascar”.

4.4 PROPUESTA PARA INCLUIR DENTRO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A LAS MARCAS SONORAS, MODIFICANDO PARA TAL EFECTO LOS ARTÍCULOS: 88, 89, 113, 114 Y LA ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114 BIS-1, 114 BIS-2, 114 BIS-3, 114 BIS-4, 114 BIS-5, 114 BIS-6 Y 114 BIS-7.

México ha celebrado convenios y tratados internacionales que adoptan el sistema abierto de propiedad intelectual es decir, aceptan como marca cualquier clase de signo que sea capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra.

Es imperante adecuar nuestra legislación, ya que derivado de los acuerdos internacionales, como son el Convenio de París para la Protección Industrial, el Tratado de Libre Comercio de América y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, nuestro país está comprometido a respetar los derechos de las marcas sonoras.

La práctica comercial ha propiciado la proliferación de los mensajes sonoros, así como otros tipos de marcas, por lo que se proponen modificaciones a la Ley de la materia para evitar vacíos legales de manera tal que permita que los derechos de propiedad industrial sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencia actuales, estimulando así la creatividad intelectual y la inversión en el comercio y la industria, todo ello en compatibilidad con los compromisos asumidos en los Convenios Internacionales que ha signado México.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO CUARTO

DE LAS MARCAS Y DE LOS AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES

CAPITULO I

DE LAS MARCAS

TEXTO ACTUAL

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

ARTÍCULO 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 88. Se entiende por marca a todo signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Se exige que para que un signo pueda ser considerado como marca, tenga carácter distintivo, susceptible de una representación gráfica íntegra, clara, precisa y comprensible para la generalidad de los fabricantes y consumidores.

ARTÍCULO 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

II. ...

II. ...

III. ...

III. ...

CAPÍTULO V DEL REGISTRO DE MARCAS

TEXTO ACTUAL

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

I. ...

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

III. ...

IV. ...

V. ...

TEXTO PROPUESTO

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

I. ...

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

III. ...

IV. ...

V. ...

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

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

Para el caso de que se trate de una marca sonora se deberá acompañar del casete, CD-ROM, MP3 o espectograma que contengan grabados los sonidos y en su caso del pentagrama correspondiente.

ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS

ARTÍCULO 114 BIS-1. Podrá registrarse como marca sonora cualquier signo perceptible por el oído que permita distinguir e identificar un producto o servicio a través de su difusión por algún medio idóneo, y que reúna las condiciones requeridas por esta Ley, para constituirse en marca.

ARTÍCULO 114 BIS-2. Para la obtención del registro de una marca sonora, el solicitante además de entregar el formato correspondiente, anexará la representación gráfica del sonido que haga factible su comprensión y comparación.

La representación gráfica debe ser clara, precisa, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

Para aquellos casos que sea posible, se acompañara de una breve descripción que, en pocas palabras, permita identificar el tipo de sonido de que se trate. El solicitante deberá entregar dos soportes materiales que permitan la reproducción del sonido.

ARTÍCULO 114 BIS-3. El solicitante atenderá la forma o formas en que deberá de presentarse gráficamente los sonidos, las características que tengan las descripciones de los mismos, el tipo de soportes materiales admisibles para los efectos de lo dispuesto en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 114 BIS-4. La publicación de las marcas sonoras en la Gaceta del Instituto deberá incluir necesariamente, la representación gráfica y la descripción en su caso del sonido a que hace referencia el artículo 114 BIS-3.

ARTÍCULO 114 BIS-5. El Instituto organizara el archivo y respaldo adecuado de los soportes materiales que acompañen la solicitud de marcas sonoras, de tal manera que lo sonidos se encuentren protegidos y disponibles para su consulta por los interesados.

ARTÍCULO 114 BIS-6. El Instituto por el registro de una marca sonora, percibirá la tarifa establecida para la solicitud de registro de marca nominativa, innominada, tridimensional o mixta.

ARTÍCULO 114 BIS-7. Para el registro de marcas sonoras se aplicaran las disposiciones establecidas en este capítulo para las marcas en general.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Es recomendable para todo empresario que inicia su negocio inscribir su marca con el fin de adquirir los derechos sobre ese nombre específico.

SEGUNDA.- Al igual que una palabra o logotipo, una melodía puede registrarse como una marca, lo que entrega un derecho exclusivo para su uso comercial.

TERCERA.- La antigua definición de marca establecía como requisito que estuviera constituida por un signo característico y novedoso, pero en especial visible, exigencia que hacía imposible el registro de una melodía. Pero la nueva normativa propuesta reemplaza el requisito de visibilidad por el de –susceptibilidad- de representación gráfica, que en el caso de las marcas sonoras podría ser una partitura, por ejemplo.

CUARTA.- Al registrar una melodía como marca comercial, se logra que las personas asocien ese sonido con el producto específico de la empresa y ninguna melodía parecida pueda ser usada por un competidor.

QUINTA.- Será fundamental, antes de inscribir una melodía, abordar el tema del derecho de autor. Las melodías, en su calidad primaria de obras artísticas, necesariamente tendrá un autor, quien, de acuerdo a la normativa sobre derechos de autor, será titular originario de dicha obra musical desde el momento en que ésta haya sido creada. Por lo tanto, toda canción tiene un autor que es una persona natural, quien por el simple hecho de crear esa melodía adquiere los derechos sobre la misma automáticamente. Si una empresa pretende utilizarla deberá primero acordar una cesión de derechos de autor.

SEXTA.- Hoy más que nunca resulta claro el carácter internacional del régimen marcario.

SEPTIMA.- Se vislumbra además, la formación de regulaciones marcarias atendiendo a criterios de pertenencia a bloques económicos.

OCTAVA.- El tema de las marcas sonoras, dada su novedad en nuestro país, resultaría de gran relevancia, sobre todo si concebimos que las empresas que están ubicadas en el circuito internacional de bienes y servicios, se sentirían atraídas por registrar sus marcas.

NOVENA.- Una marca sonora se refiere a la capacidad evocadora del sonido para llamar la atención del consumidor y distinguir sus productos y servicios de los demás.

DECIMA.- Como ejemplos de la existencia de las marcas sonoras a nivel mundial, conocidas por el público tenemos: el Grito de Tarzán, la Melodía de 18 notas del tema de los Looney Tunes, la Cadencia de tres notas de la National Broadcasting Association (NBC).

DECIMA PRIMERA.- Toda aquella persona o entidad jurídica que pretenda obtener la protección de una marca sonora deberá acompañar de casete, CD-ROM, MP3 o espectograma que contengan grabados los sonidos y en su caso del pentagrama correspondiente.

DECIMA SEGUNDA.- Esta representación gráfica deberá ser clara, precisa, completa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

DECIMA TERCERA.- El pentagrama garantizará la marca sonora, cuando tenga la posibilidad de ser reproducida de manera idéntica sin que pueda verse turbado el elemento diferenciador con otras marcas.

DECIMA CUARTA.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe establecer las restricciones para registrar sonidos genéricos, usuales o naturales de determinado producto. O que imiten sin autorización himnos o elementos patrios de estados o de Organizaciones Internacionales. Sean contrarios a la moral y las

buenas costumbres. O que atenten contra derechos marcarios sonoros previamente adquiridos por terceros.

DECIMA QUINTA.- La gestión de las marcas se ha convertido en uno de los focos que mayor interés suscita a los responsables de la empresa y del diseño.

DECIMA SEXTA.- En la actualidad, los consumidores tienen mayores oportunidades para acceder a múltiples marcas y las empresas, por su parte, necesitan buscar formas de conectar con sus clientes y reforzar la lealtad de éstos hacia las marcas.

DECIMA SEPTIMA.- Las empresas están cada vez más interesadas en desarrollar marcas con las cuales los consumidores se sientan identificados.

DECIMA OCTAVA.- En la gestión de la marca emerge la atención que se presta hacia los aspectos emocionales que se ligan a ésta.

DECIMA NOVENA.- Las marcas corren el riesgo de perder relevancia para las nuevas generaciones de consumidores que se pluralizan en múltiples opciones de consumo sino están a la altura de sus gustos y necesidades.

VIGÉSIMA.- Si bien el 99% de las marcas se concentran en dos de los cinco sentidos –visión y sonido- surge el importante reto por parte de las empresas para que las marcas lleven a los clientes a través del uso de los cinco sentidos. Las autoridades que regulan la materia de propiedad industrial estén en posibilidad de registrar las nuevas marcas como las sonoras, olfativas, con movimiento, etc.

VIGÉSIMA PRIMERA.- México necesita estar a la vanguardia junto con otros países como Suiza, Japón, Singapur, Noruega, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos de América del Norte, Colombia, etc., que regulan y registran diversos tipos de marcas.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Por alguna razón quizás poco futurista los legisladores mexicanos decidieron que las marcas deben ser constituidas por signos visibles, con lo que excluyeron automáticamente, los signos distintivos que no pudiesen verse, como son los olores, los sabores y los sonidos.

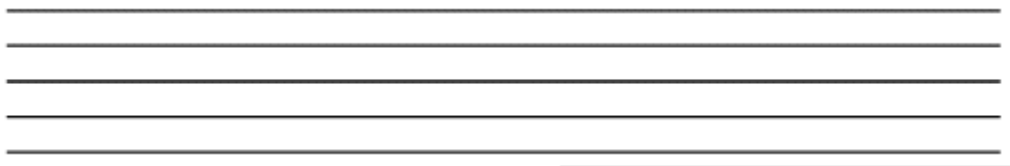
VIGÉSIMA TERCERA.- El desarrollo que ha tenido la Propiedad Industrial en los últimos veinte años, el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe ser modificado, transformando la supremacía del sentido de la vista sobre los otros sentidos y rindiéndose ante la evidencia de que no solamente los signos visuales son susceptibles de ser considerados como signos distintivos. Es por eso que proponemos incluir dentro de la Ley de la Propiedad Industrial a las marcas sonoras, modificando para tal efecto los artículos: 88, 89, 113, 114 y la adición de los artículos 114 BIS-1, 114 BIS-2, 114 BIS-3, 114 BIS-4, 114 BIS-5, 114 BIS-6 y 114 BIS-7.

VIGÉSIMA CUARTA.- El imperio del sentido visual poco a poco tendrá que compartir el lugar, con otro tipo de marcas, admitiendo que para distinguirlas, bastará sentir una fragancia, paladear una cerveza o escuchar un sonido.

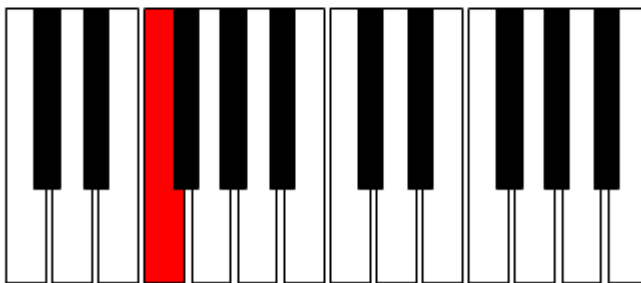
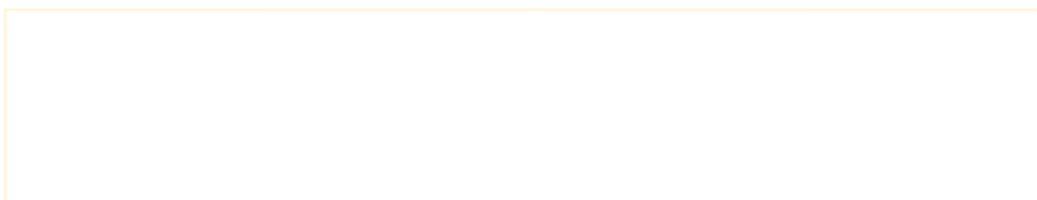
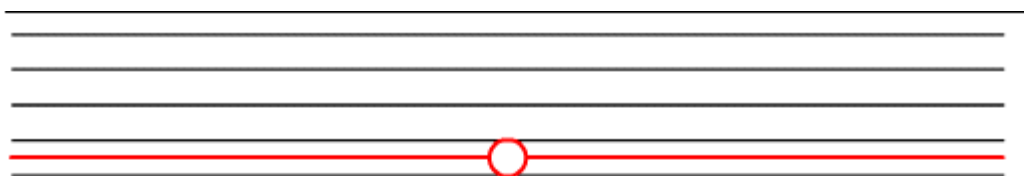
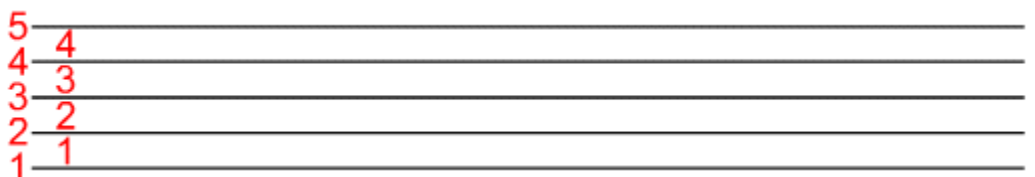
ANEXOS

Pentagrama

El pentagrama es el lugar donde se inscriben las notas. Solamente a partir del siglo XVIII pasó a tener cinco líneas.



Las notas se inscribirán tanto en las cinco líneas como en los cuatro espacios.



Cada una de las notas se inscribirá en un espacio o una línea, según su lugar en la escala de sonidos, que depende exclusivamente de la frecuencia del sonido que representa.

LAS NOTAS MUSICALES

Los sonidos musicales están representados por las NOTAS. La altura sonora se representa situando estos signos en las diferentes líneas y espacios del pentagrama.

Tenemos siete notas musicales, que ordenados de grave a agudo forman la escala musical. Las notas son DO, RE, MI, FA, SOL, LA y SI.

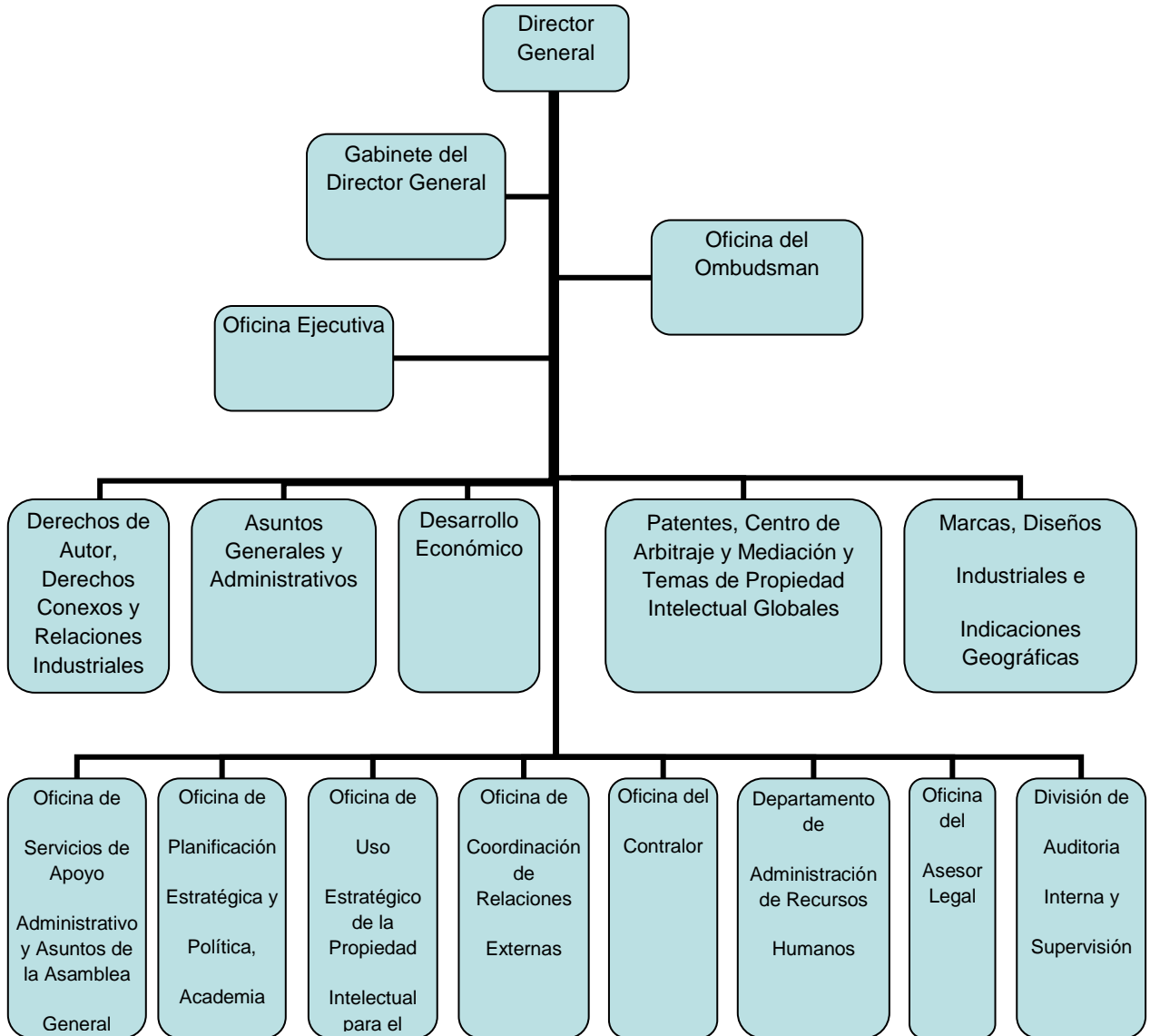


Para situar las notas, que por su altura no se pueden representar dentro del pentagrama, se utilizan unas pequeñas líneas que amplían momentáneamente la extensión de la pauta musical. Estos signos se llaman LÍNEAS ADICIONALES.

**ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA
MARCA COMUNITARIA**

Alemania	Austria	Bélgica
Bulgaria	Chipre	Dinamarca
Eslovenia	España	Estonia
Finlandia	Francia	Grecia
Holanda	Hungría	Irlanda
Italia	Latvia	Lituania
Luxemburgo	Malta	Polonia
Portugal	Reino Unido	República Checa
República Eslovaca	Rumanía	Suecia

ESTRUCTURA DE LA OMPI



5. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Arreglo de Madrid (Marcas) (1891), revisado en Bruselas (1900), Wáshington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Niza (1957) y Estocolmo (1967), y modificado en 1979

y

6. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Protocolo de Madrid (1989), modificado en 2006

(Unión de Madrid)¹

Situación al 28 de noviembre de 2008

Estado/OIG	Fecha en la que el Estado pasó a ser parte en el Arreglo de Madrid ²	Fecha en la que el Estado/la OIG pasó a ser parte en el Protocolo de Madrid (1989)
Albania.....	4 de octubre de 1995	30 de julio de 2003
Alemania.....	1 de diciembre de 1922	20 de marzo de 1996
Antigua y Barbuda.....	–	17 de marzo de 2000
Argelia.....	5 de julio de 1972	–
Armenia.....	25 de diciembre de 1991	19 de octubre de 2000 ^{6,11}
Australia.....	–	11 de julio de 2001 ^{5,6}
Austria.....	1 de enero de 1909	13 de abril de 1999
Azerbaiyán.....	25 de diciembre de 1995	15 de abril de 2007
Bahrein.....	–	15 de diciembre de 2005 ¹¹
Belarús.....	25 de diciembre de 1991	18 de enero de 2002 ^{6,11}
Bélgica.....	15 de julio de 1892 ³	1 de abril de 1998 ^{3,6}
Bhután.....	4 de agosto de 2000	4 de agosto de 2000
Bosnia y Herzegovina.....	1 de marzo de 1992	27 de enero de 2009
Botswana.....	–	5 de diciembre de 2006
Bulgaria.....	1 de agosto de 1985	2 de octubre de 2001 ^{6,11}
Comunidad Europea.....	–	1 de octubre de 2004 ^{6,11}
Croacia.....	8 de octubre de 1991	23 de enero de 2004
Cuba.....	6 de diciembre de 1989	26 de diciembre de 1995
China.....	4 de octubre de 1989 ⁴	1 de diciembre de 1995 ^{4,5,6}
Chipre.....	4 de noviembre de 2003	4 de noviembre de 2003 ⁵
Dinamarca.....	–	13 de febrero de 1996 ^{5,6,7}
Egipto.....	1 de julio de 1952	–
Eslovaquia.....	1 de enero de 1993	13 de septiembre de 1997 ¹¹
Eslovenia.....	25 de junio de 1991	12 de marzo de 1998
España.....	15 de julio de 1892	1 de diciembre de 1995
Estados Unidos de América.....	–	2 de noviembre de 2003 ^{5,6}
Estonia.....	–	18 de noviembre de 1998 ^{5,6,8}
Federación de Rusia.....	1 de julio de 1976 ⁹	10 de junio de 1997
Finlandia.....	–	1 de abril de 1996 ^{5,6}
Francia.....	15 de julio de 1892 ¹⁰	7 de noviembre de 1997 ¹⁰
Georgia.....	–	20 de agosto de 1998 ^{6,11}
Ghana.....	–	16 de septiembre de 2008 ^{5,6}
Grecia.....	–	10 de agosto de 2000 ^{5,6}
Hungría.....	1 de enero de 1909	3 de octubre de 1997
Irán (República Islámica del).....	25 de diciembre de 2003	25 de diciembre de 2003 ⁵

Irlanda.....	–	19 de octubre de 2001 ^{5,6}
Islandia.....	–	15 de abril de 1997 ^{6,11}
Italia.....	15 de octubre de 1894	17 de abril de 2000 ^{5,6}
Japón.....	–	14 de marzo de 2000 ^{6,11}
Kazajstán.....	25 de diciembre de 1991	–
Kenya.....	26 de junio de 1998	26 de junio de 1998 ⁵
Kirguistán.....	25 de diciembre de 1991	17 de junio de 2004 ⁶
La ex República Yugoslava de Macedonia.....	8 de septiembre de 1991	30 de agosto de 2002
Lesotho.....	12 de febrero de 1999	12 de febrero de 1999
Letonia.....	1 de enero de 1995	5 de enero de 2000
Liberia.....	25 de diciembre de 1995	–
Liechtenstein.....	14 de julio de 1933	17 de marzo de 1998
Lituania.....	–	15 de noviembre de 1997 ⁵
Luxemburgo.....	1 de septiembre de 1924 ³	1 de abril de 1998 ^{3,6}
Madagascar.....	–	28 de abril de 2008 ¹¹
Marruecos.....	30 de julio de 1917	8 de octubre de 1999
Mónaco.....	29 de abril de 1956	27 de septiembre de 1996
Mongolia.....	21 de abril de 1985	16 de junio de 2001
Montenegro.....	3 de junio de 2006	3 de junio de 2006
Mozambique.....	7 de octubre de 1998	7 de octubre de 1998
Namibia.....	30 de junio de 2004	30 de junio de 2004 ⁸
Noruega.....	–	29 de marzo de 1996 ^{5,6}
Omán.....	–	16 de octubre de 2007 ^{6,11}
Países Bajos.....	1 de marzo de 1893 ^{3,12}	1 de abril de 1998 ^{3,6,12}
Polonia.....	18 de marzo de 1991	4 de marzo de 1997 ¹¹
Portugal.....	31 de octubre de 1893	20 de marzo de 1997
Reino Unido.....	–	1 de diciembre de 1995 ^{5,6,13}
República Árabe Siria.....	5 de agosto de 2004	5 de agosto de 2004
República Checa.....	1 de enero de 1993	25 de septiembre de 1996
República de Corea.....	–	10 de abril de 2003 ^{5,6}
República de Moldova.....	25 de diciembre de 1991	1 de diciembre de 1997 ⁶
República Popular Democrática de Corea.....	10 de junio de 1980	3 de octubre de 1996
Rumania.....	6 de octubre de 1920	28 de julio de 1998
San Marino.....	25 de septiembre de 1960	12 de septiembre de 2007 ^{6, 11}
Santo Tomé y Príncipe.....	–	8 de diciembre de 2008
Serbia ¹⁴	27 de abril de 1992	17 de febrero de 1998
Sierra Leona.....	17 de junio de 1997	28 de diciembre de 1999
Singapur.....	–	31 de octubre de 2000 ^{5,6}
Sudán.....	16 de mayo de 1984	–
Suecia.....	–	1 de diciembre de 1995 ^{5,6}
Suiza.....	15 de julio de 1892	1 de mayo de 1997 ^{6, 11}
Swazilandia.....	14 de diciembre de 1998	14 de diciembre de 1998
Tayikistán.....	25 de diciembre de 1991	–
Turkmenistán.....	–	28 de septiembre de 1999 ^{6,11}
Turquía.....	–	1 de enero de 1999 ^{5, 6,8}
Ucrania.....	25 de diciembre de 1991	29 de diciembre de 2000 ^{5,6}
Uzbekistán.....	–	27 de diciembre de 2006 ^{6, 11}
Viet Nam.....	8 de marzo de 1949	11 de julio de 2006 ⁶
Zambia.....	–	15 de noviembre de 2001
Total: (84)	(56)	(78)

-
- 1 La Unión de Madrid está constituida por los Estados parte en el Arreglo de Madrid y por las Partes Contratantes del Protocolo de Madrid.
 - 2 Todos los Estados parte en el Arreglo de Madrid han declarado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 3bis del Acta de Niza o de Estocolmo, que la protección resultante del registro internacional sólo se extenderá a esos países cuando el titular de la marca lo solicite expresamente.
 - 3 Se considera que, para la aplicación del Arreglo de Madrid a partir del 1 de enero de 1971, y para la aplicación del Protocolo de Madrid a partir del 1 de abril de 1998, los territorios de Bélgica, Luxemburgo y del Reino de los Países Bajos en Europa constituyen un único país.
 - 4 No es aplicable en las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong ni Macao.
 - 5 Conforme a lo dispuesto en los apartados b) y c) del párrafo 2 del Artículo 5 del Protocolo, esta Parte Contratante ha declarado que el plazo para notificar una denegación de protección es de 18 meses y que, cuando una denegación de protección resulte de una oposición a la concesión de la protección, esa denegación podrá ser notificada después del vencimiento del plazo de 18 meses.
 - 6 Conforme a lo dispuesto en el apartado a) de párrafo 7 del Artículo 8 del Protocolo, esta Parte Contratante ha declarado que, respecto de cada solicitud de extensión a su territorio de la protección de un registro internacional, y respecto de la renovación de tal registro internacional, desea recibir, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas, una tasa individual.
 - 7 No es aplicable en las Islas Faroe ni en Groenlandia.
 - 8 Conforme a lo dispuesto en el párrafo 5 del Artículo 14 del Protocolo, esta Parte Contratante ha declarado que la protección resultante de cualquier registro internacional realizado en virtud del Protocolo antes de la fecha de entrada en vigor de dicho Protocolo respecto de ella misma, no puede ser objeto de una extensión respecto de ella misma.
 - 9 Fecha de la adhesión de la Unión Soviética, continuada por la Federación de Rusia desde el 25 de diciembre de 1991.
 - 10 Incluidos todos los departamentos y territorios de ultramar.
 - 11 Conforme a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 2 del Artículo 5 del Protocolo, esta Parte Contratante ha declarado que el plazo para notificar una denegación de protección es de 18 meses.
 - 12 El instrumento de ratificación del Acta de Estocolmo y el instrumento de aceptación del Protocolo fueron depositados respecto del territorio del Reino en Europa. Los Países Bajos hicieron extensiva la aplicación del Protocolo de Madrid a las Antillas Neerlandesas desde el 28 de abril de 2003.
 - 13 Ratificación respecto del Reino Unido y la Isla de Man.
 - 14 Desde el 3 de junio de 2006, Serbia es el Estado que continúa ejerciendo los derechos y las obligaciones de la Unión de Serbia y Montenegro.

BIBLIOGRAFÍA

1. ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, 1979, La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia de tecnología, Editorial Porrúa, México.
2. BARRERA GRAF, Jorge, 1957, Tratado de derecho mercantil, generalidades y derecho industrial, Editorial Porrúa, México.
3. CORNEJO GUERRERO, Carlos Alejandro, 2007, Derecho de Marcas, Editorial Cultural Cuzco Editores, 2º edición, Lima-Perú.
4. CASADO SERVIÑO, Alberto, 2000, Derecho de marcas y protección de los consumidores. El tratamiento del error del consumidor, Tecnos, Madrid.
5. DE PINA VARA, Rafael, 2003, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, Trigésima primera edición, México.
6. DELGADO REYES, Jaime, 2001, Colección Manuales de Derecho. Patentes de Invención, diseños y modelos industriales, Editorial Oxford University Press, 1ª edición.
7. DE LA FUENTE GARCÍA, Elena, 2001, Propiedad Industrial, Teoría y Práctica. Tercer parte. Signos Distintivos. IV Las Marcas. Madrid. Centro de Estudios Ramón Areces.
8. GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, 2004, Introducción al Estudio del Derecho, Editorial Porrúa, México.

9. GARRIGUES, Joaquín, 1998, Curso de Derecho Mercantil, Primer Tomo, 9ª edición, Editorial Porrúa, México.
10. JANY CASTRO, José Nicolás, 2005, Gerencia Comercial – Un enfoque operativo, Editorial Fondo Educativo Panamericano.
11. JALIFE DAHER, Mauricio, 1998, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial McGraw Hill, México.
12. KORS, Jorge Alberto, 1999, La marca: una herramienta del derecho de la competencia, en Revista de Derecho Industrial y de la Competencia, núm. 3, Ciudad Argentina, Buenos Aires.
13. KOTLER, Philip, 1992, Mercadotecnia, 3ª edición, México, D.F. Editorial Prentice – Hall Hispanoamericana, S.A.
14. MANTILLA MOLINA, Roberto, Derecho Mercantil, 28ª edición, Editorial Porrúa, México, MCMXCI.
15. NAVA NEGRETE, Justo, 1985, Derecho de las marcas, Editorial Porrúa, México.
16. PEREZ MIRANDA, Rafael J., 2006, Derecho de la Propiedad Industrial. Patentes, Marcas, Obtentores de Vegetales, Informática. –Un enfoque en Derecho Económico-. Editorial Porrúa.
17. RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Editorial Mc Graw Hill, México.
18. RANGEL MEDINA, David, 1960, Tratado de Derecho Marcario, México.

19. ROJINA VILLEGAS, Rafael, 1981, Derecho Civil Mexicano, tomo 3, Editorial Porrúa, México.
20. RONCERO SANCHEZ, Antonio, 1999, El Contrato de Licencia de Marca, Editorial Civitas.
21. SEPÚLVEDA, César, 1981, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, 2ª edición, Editorial Porrúa, México.
22. VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, 2007, La Propiedad Intelectual. Derechos de Autor, Propiedad Industrial, Conceptos y Procedimientos, Marcas, Patentes, Variedades Vegetales, Biotecnología, Editorial Trillas.

ENCICLOPEDIAS

1. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM, 2004, Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo P-Z, Editorial Porrúa, México.

LEGISLACIÓN

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2009, Editorial Alco, México.
2. Legislación sobre signos distintivos de la Unión Europea artículo 4º del Reglamento 40/94 del 20 de diciembre/93.

3. Ley de la Propiedad Industrial. Editorial ISEF, 2009.
4. Ley Federal del Derecho de Autor. Editorial ISEF, 2009.

PÁGINAS WEB CONSULTADAS

1. http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html
2. http://www.wipo.int/treaties/es/convention/trtdocs_wo029.html
3. http://www.wipo.int/lisbon/es/legal_texts/lisbon_agreement.htm
4. http://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/trtdocs_wo018.html
5. http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html
6. http://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/trtdocs_wo024.html
7. http://www.wipo.int/treaties/es/ip/phonograms/trtdocs_wo023.html
8. http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html

9. <http://www.yourdictionary.com/law/trade-secrets>

10. <http://www.wipo.int/trademarks/es/>

11. <http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html>

12. [http://www1.protlcuem.gob.mx/pics/proteventos/archivos//77/powerpoint -
_Presentacion_RR_marcas_Puebla.pdf](http://www1.protlcuem.gob.mx/pics/proteventos/archivos//77/powerpoint_-_Presentacion_RR_marcas_Puebla.pdf)

13. [http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=
es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplHome](http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplHome)